

TARTU ÜLIKOOL
SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse osakond

Rutt Grünberg

**KAUBA VÄLIMUSEGA SEONDUVA TÄHISE KAITSTAVUS KAUBAMÄRGINA
EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGIÕIGUSES**

Magistritöö

Juhendaja: Gea Lepik *MJur*

Tartu 2019

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
I KAUBA VÄLIMUSEGA SEONDUVA TÄHISE KAUBAMÄRGINA REGISTREERIMISE ÜLDISED TINGIMUSED	8
1.1. Kauba välimusega seonduv tähis kui kaitstav õiguste objekt	8
1.1.1. Vastavus tähise mõistele	8
1.1.2. Võime eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest	11
1.1.3. Tähise õiguskaitse sisu kindlakstegemist võimaldav esitusviis	13
1.2. Kauba välimusega seonduva tähise vastavus kesksetele absoluutsetele õiguskaitse tingimustele	16
1.2.1. Absoluutsete õiguskaitse tingimuste hindamine kauba välimusega seonduva tähise puhul	16
1.2.2. Tähise kirjeldavus kui õiguskaitset välistav asjaolu	22
1.2.3. Tähise tavapärasus keelekasutuses või kaubandustavades kui õiguskaitset välistav asjaolu	26
1.2.4. Tähise eristusvõime puudumine kui õiguskaitset välistav asjaolu	31
1.2.5. Omandatud eristusvõime kui õiguskaitset tagav asjaolu	37
II KAUBA VÄLISKUJU VÕI MUU VÄLIMUSEGA SEONDUVA OMADUSE KAUBAMÄRGINA REGISTREERIMISE ERITINGIMUSED	45
2.1. Kauba väliskuju või muu välimusega seonduva omaduse registreerimise eritingimuste hindamine	45
2.2. Kauba väliskuju, mis tuleneb kauba enda olemusest	54
2.3. Kauba väliskuju, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks	57
2.4. Kauba väliskuju, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse	61
KOKKUVÕTE	66
<i>Trade mark protection provided to signs relating to the appearance of the goods in European Union trade mark law (Abstract)</i>	73
KASUTATUD MATERJALID	79
Kasutatud kirjandus	79
Kasutatud normatiivallikad	80
A) Rahvusvahelised lepingud	80
B) Euroopa Liidu teisene õigus	80
C) Eesti Vabariigi riigisisised õigusaktid	81
Kasutatud kohtulahendid	81
Kasutatud muud allikad	83
KASUTATUD LÜHENDID	85

SISSEJUHATUS

Kaubamärk on kaitstav õiguste objekt ja kujutab endast tähist, millega on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest või teenustest. Euroopa Liidus (edaspidi ka *EL*) toimib paralleelselt kaks kaubamärgi kaitse süsteemi – EL ülene, mis on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2017/1001 (edaspidi *EL kaubamärgi määrus*)¹ ja liikmesriikide sisene, mis on reguleeritud liikmesriikide endi õigusaktidega ja EL tasandil ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga (EL) 2015/2436 (edaspidi *kaubamärgidirektiiv*)². Lisaks kaubamärkidele, mis vastavad nimetatud õigusaktides sätestatud kaubamärgi kaitse saamise tingimustele, tagatakse Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni³ Art 6 bis ja kaubamärgiseaduse⁴ (edaspidi ka *KaMS*) § 5 lg 1 p 1 ja § 7 alusel piiratud ulatuses kaitse ka üldtuntud kaubamärkidele.

Ettevõtjate huvi kaubamärkide kaitse vastu Euroopa Liidus aina suureneb⁵ ja kaubamärgid on muutunud majanduslikult aina olulisemaks. Kaubamärke kasutatakse lisaks oma kaupade eristamisele ka reklaamis ja brändi kuvandi kujundamiseks.⁶ Seejuures on tavapäraste sõnade ja logode kõrval hakatud aina enam kaitsma ka kauba kuju, värve ja muid kauba välimusega seonduvaid tähiseid, mis võivad anda tarbijale teavet kauba päritolu kohta. Selliste, n-ö ebatraditsiooniliste kaubamärkide kaitsmist lihtsustavad 2015. aastal jõustunud EL kaubamärgimääruse ja kaubamärgidirektiivi muudatused, mille tulemusena on lähemal ajal

¹ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14.06.2017.a määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst). – ELT L 154, 16.06.2017, lk 1-99.

² Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16.12.2015.a direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). – ELT L 336, 23.12.2015, lk 1-26.

³ Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. Vastu võetud 20. märtsil 1883. a., uuesti läbi vaadatud Brüsselis 14. detsembril 1900. a., Washingtonis 2. juunil 1911. a., Haagis 6. novembril 1925. a., Londonis 2. juunil 1934. a., Lissabonis 31. oktoobril 1958. a. ja Stockholmis 14. juulil 1967. a. ning parandatud 28. septembril 1979. a. – RT II 1994, 4, 19.

⁴ Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; RT I, 19.03.2019, 48

⁵ Vt nt European Union Intellectual Property Office. Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2019-03 Evolution. Arvutivõrgus kättesaadav: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf. Patendiameti statistika kaubamärkide registreerimise kohta. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.epa.ee/et/lisateave/statistika> (29.04.2019).

⁶ Bently, L., Sherman, B. Intellectual Property Law. 4th edition. Oxford University Press 2014, lk 817; Lange, P. (Ed). International Trade Mark and Signs Protection. München: Verlag C. H. Beck oHG 2010, lk 1240.

tõenäoliselt ette näha ebatraditsiooniliste kaubamärkide, sh kauba välimusega seonduvate märkide kaitsmise tõusu.

Mõlemas Euroopa Liidus toimivas kaubamärgi kaitse süsteemis on tähisele kaubamärgi kaitse saamiseks üldjuhul vajalik selle registreerimine. Kaubamärgi kaitse tagatakse tähistele, mis vastavad kaubamärgi registreerimise tingimustele. Nii EL kaubamärgi määrase kui ka kaubamärgidirektiivi kohaselt on nendeks tingimusteks, et tähis oleks käsitatav kaitstava õiguste objektina (EL kaubamärgimäärus Art 4, kaubamärgidirektiiv Art 3) ning ei esineks absoluutseid (EL kaubamärgimäärus Art 7, kaubamärgidirektiiv Art 4) või suhtelisi (EL kaubamärgimäärus Art 8, kaubamärgidirektiiv Art 5) õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Kuna kaubamärgidirektiiv ei ole otsekohalduv ning selle sätted on Eesti õigusesse ülevõetud kaubamärgiseadusega, tulenevad Eesti riigisiseseid kaubamärgi registreerimise tingimused kaubamärgiseadusest.⁷ Juhul, kui registreeritakse kaubamärk, mis nendele tingimustele ei vasta, on asjast huvitatud isikul võimalik taotleda kaubamärgi kehtetuks tunnistamist. Sellisel juhul kaotab kaubamärk õigusjõu algusest peale (EL kaubamärgimääruse Art 62 lg 2, kaubamärgidirektiiv Art 47 lg 2, KaMS § 55 lg 1).

EL kaubamärgi määrase põhjenduse 11 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ⁸ (kaubamärgidirektiivi eelmine versioon) põhjenduse 11 kohaselt on kaubamärgi peamiseks eesmärgiks tagada kaubamärk kui päritolutähis. Ka Euroopa Liidu Kohus (edaspidi *ELK*) on korduvalt rõhutanud, et kaubamärgi peamine ülesanne on „tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, võimaldades tarbijatel eksimatult eristada kaupu ja teenused teistest erineva päritoluga kaupadest ja teenustest“.⁹ Samuti on ELK rõhutanud, et kaubamärgiõigus on EL-is moonutamata konkurentsiga ühisturu oluline osa, mis „peab tagama et kõik kaubad ja teenused, mis konkreetset kaubamärki kannavad, pärinevad konkreetset ettevõttelt, kes vastutab nende kvaliteedi eest“¹⁰. Arvestades kaubamärgiõiguse eesmärki kaitsta tähise võimet viidata kauba või teenuse päritolule, tuleks selle eesmärgi valguses tõlgendada ja

⁷ Kaitstavat õiguse objekti käsitlevad KaMS §-d 3 ja 6, absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid § 9 ja suhtelisi õiguskaitset välistavaid asjaolusid § 10.

⁸ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.10.2008.a direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – ELT L 299, 08.11.2008, lk 25-33.

⁹ EKo 29.09.1998, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha*, p 28; EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 30.

¹⁰ Vt nt EKo 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV*, p 13; EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 30. Seda, et kaubamärgiõiguse üheks ülesandeks on moonutamata konkurentsi tagamine ühisturul, kinnitavad ka EL kaubamärgi määrase põhjendus 3 ja direktiivi 2008/95/EÜ põhjendus 2.

kohaldada kaubamärgiõiguse norme selliselt, et tähist, mis suudab täita päritolu tagamise ülesannet, peaks saama üldjuhul kaubamärgina registreerida, v.a juhul, kui selle vastu räägib mingi muu avalik huvi. Kui ettevõtjad ei saaks selliseid eristuvaid ja äritegevuses kasutusele võetud tähiseid kaitsta, siis kaotaksid need õige pea oma võime viidata konkreetse tootja või teenusepakkuja kaubale või teenusele, mis oleks vastuolus kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Avalikuks huviks, mis õigustab päritolufunktsiooni täitmiseks sobivale tähisele kaitse andmata jätmist, võiks eelkõige olla vajadus tagada moonutamata konkurents nii, et isik ei saaks kaubamärgiõigust kasutada alusetu konkurentsieelise saamiseks, sh piirata põhjendamatult ja avaliku huvi vastaselt konkurentide võimalusi sarnase kauba turule toomiseks.¹¹

Kuigi eelnevast nähtuvalt on päritolu tagamise ja konkurentsi kaitse eesmärgid kohati vastandlikud, need ka täiendavad üksteist. Nimelt aitab moonutamata konkurentsi tagada see, et igal ettevõtjal on õigus kaubamärgi abil oma kaupu teiste ettevõtjate omadest eristada ja esile tõsta, oma kauba mainet kasvatada, kujundada ja sellest kasu saada. Selle õiguse tagamiseks peaks kaubamärgiõigus võimaldama kaubamärgina registreerida kõiki tähiseid, mis on võimelised päritolu ülesannet täitma, st tagada kaubamärgi päritolufunktsiooni. Vastasel juhul puuduks tähise omanikul õiguslik alus keelata konkurentidel tähise kasutamist ning nii võiks konkurentide tegevuse tulemusena väheneda tähise võime päritolufunktsiooni täita ning konkurentidel oleks võimalik tähise kasutamisega selle omaniku arvelt õigustamatult kasu saada või selle väärtust vähendada.¹² Selline olukord ei oleks kooskõlas moonutamata konkurentsiga turu põhimõttega.

Praktikas esineb tähiste liike, mille puhul on kaubamärgi ülesannete täitmine olemuslikult raskendatud, aga mida ettevõtjad sellegipoolest aina enam kasutavad. Üheks selliseks tähiste kategooriaks on kauba välimust puudutavad tähised, millena käesolevas töös mõistetakse kauba väliskuju ja selle disainielemente (nt värv, muster, kaunistavad või funktsionaalsed detailid jms). Ühest küljest on vaieldav, kas tarbijad seostavad selliseid tähiseid kauba päritoluga, mistõttu on küsitav nende suutlikkus täita kauba päritolu tagamise ülesannet ja ebaselge see, kuidas seda tuleks hinnata. Teisest küljest on kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimisel oht, et kaitse antakse kauba mingile omadusele, mida tarbijad sellise kauba puhul hindavad ja otsivad ning mida ka konkurendid võiksid seetõttu tahta oma tootes

¹¹ EKo 24.06.2006, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, p 24.

¹² Vt nt Bently, L., Sherman, B., 2014, lk 818; EKo 18.06.2009, C-487/07, *L'Oréal SA*, p 39-41.

kasutada. Sellise tähise kaitsmine kaubamärgina võib anda ühele ettevõtjale põhjendamatult konkurentsieelise. Seega, ehkki juhul, kui konkreetne kauba välimusega seonduv tähis suudab täita kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet, oleks selle kaitsmine kaubamärgi esmase eesmärgi valguses põhjendatud, võib osutuda vajalikuks selle kaitstavust siiski piirata, et täita kaubamärgiõiguse rolli moonutamata konkurentsiga turu tagamisel. Eelnevalt tulenevalt on väga oluline saavutada kaubamärgiõiguse eri eesmärkide vahel tasakaalus ja EL-s ühetaoline lahendus.

Käesolevas töös uuritakse, kas ja millistel tingimustel on Euroopa Liidus võimalik saada kaitse kauba välimusega seonduvatele tähistele. Selleks analüüsitakse, kuidas tuleb ELK praktika kohaselt hinnata kauba välimusega seonduva tähise võimet täita päritolu tagamise ülesannet ja selle konkurentsi pärssivat mõju. Sealjuures hinnatakse, kas ELK on sellistele tähistele kaitse andmise üle otsustamisel pidanud päritolu tagamise ja konkurentsi kaitse eesmärgi võrdselt olulisteks või on eelistanud üht eesmärki teisele. Eelnevale tuginedes on käesoleva magistritöö eesmärgiks leida vastus küsimusele, kas kauba välimusega seonduvate tähiste kaitsmine kaubamärgina võib ELK käsitletulemusena olla põhjendamatult piiratud.

Magistritöö koosneb kahest peatükist. Töö esimeses peatükis analüüsitakse kauba välimusega seonduvate tähiste kaitstavust EL kaubamärgi määrides ja kaubamärgidirektiivis kehtestatud üldiste kaubamärgi registreerimise tingimuste kohaselt. Nimetatud tingimustena käsitletakse kaitstava õiguse objekti määratlust nende õigusaktide tähenduses ning üldiseid absoluutseid keeldumisluseid, mis kõige tõenäolisemalt takistavad kauba välimusega seonduva tähise registreerimist kaubamärgina. Tulenevalt kauba välimusega seonduvate tähiste olemusest on nimetatud absoluutseteks õiguskaitset välistavateks asjaoludeks eelkõige tähise eristusvõime puudumine, tähise kirjeldavus ja tähise tavapärasus. Sealjuures arvestatakse töös võimalusega, et kaubamärk võib olla kasutamise käigus omandanud eristusvõime, millisel juhul neid keeldumisluseid ei kohaldata. Magistritöö teises peatükis analüüsitakse kauba väliskuju või muu omaduse kaubamärgina kaitstavust seoses EL kaubamärgi määrides ja kaubamärgidirektiivis kauba kuju ja muu omaduse kaubamärgina registreerimisele seatud eritingimustega. Kummagi õigusakti kohaselt ei registreerita kaubamärgina kauba väliskuju või muud omadust, mis tuleneb kauba enda omadusest, on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või annab kaubale märkimisväärse väärtuse.

Käesolevas magistritöös püstitatud eesmärgi saavutamiseks tuuakse kummaski peatükis esmalt iga kaubamärgi registreerimise tingimuse kohta välja peamised kriteeriumid, mida ELK praktika kohaselt tuleb kauba välimusega seonduva tähise registreerimise üle otsustamisel arvesse võtta. Seejärel hinnatakse, kas ja kuidas võtavad nimetatud kriteeriumid arvesse kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet ning konkurentsi kaitse eesmärki. Viimaks antakse hinnang sellele, kas ELK praktikas kehtestatud nõuded võimaldavad ilma takistusteta kõiki kaubamärgi funktsiooni täitvaid tähiseid kaubamärgina registreerida ning kui mitte, siis kas sellised takistused on konkurentsi kaitse eesmärgist tulenevalt põhjendatud.

Tulenevalt käesoleva töö uurimiseesmärgist on töö esmasteks allikateks Euroopa Liidus kaubamärgi kaitset reguleerivad EL kaubamärgi määrus ja kaubamärgidirektiiv ning asjakohases ulatuses nende varasemad versioonid.¹³ Võttes arvesse, et kaubamärgidirektiiv ei ole otsekohalduv ning selle sätted on Eesti õigusesse ülevõetud kaubamärgiseadusega, hinnatakse kaubamärgidirektiivis sätestatud vajadusel kaubamärgiseaduse näitel. Kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu¹⁴ Art 267 kohaselt on EL õigusaktide sätete tõlgendamise pädevus Euroopa Liidu Kohtul, siis on käesoleva töö esmasteks allikateks ka EL kaubamärgi määru ja kaubamärgidirektiivi sisu tõlgendavad ELK lahendid. Töö teisesteks allikateks on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (edaspidi *ELIA*) juhised ja õiguskirjandus, mis käsitleb kaubamärgi kaitset Euroopa Liidus. Eestikeelses kirjanduses on Euroopa Liidu kaubamärgiõigust käsitletud peamiselt üldises plaanis¹⁵ või kaubamärgiomaniku õiguste rikkumisega seoses tekkinud karistusõiguslikust ja eraõiguslikust vastutusest lähtuvalt¹⁶. Kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina kaitstavust eestikeelses õiguskirjanduses varem käsitletud ei ole.

¹³ Nõukogu 26.02.2009.a määrus (EÜ) 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 78, 24.03.2009, lk 1-41; Nõukogu 20.12.1993.a määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT, 01.05.2009, 004.001, lk 1-58; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ; Esimene Nõukogu 21.12.1988.a direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ). – EÜT L 40, 11.02.1989, lk 1.

¹⁴ Euroopa Liidu toimimise leping, konsolideeritud versioon. – ELT, C 326, 26/10/2012, lk 1–390.

¹⁵ Sehver, A. Tööstusomandi kodifitseerimine. Kaubamärgiõigus. – *Juridica* 2012 VII, lk 543-549; Ostrat, J. Eesti kaubamärgimaastik pärast ühinemist Euroopa Liiduga. Euroopa Ühenduse kaubamärk ja Eesti ettevõtja. – *Juridica* 2004 IV, lk 234-242.

¹⁶ Kalmet, T. Muudatused intellektuaalomandi karistusõigusliku kaitse valdkonnas. – *Juridica* 2014 VIII, lk 625-632; Tiik, K., Eelmets, I. ja Ginter, C. Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine. – *Juridica* 2012 VII, lk 550-556.

I KAUBA VÄLIMUSEGA SEONDUVA TÄHISE KAUBAMÄRGINA REGISTREERIMISE ÜLDISED TINGIMUSED

1.1. Kauba välimusega seonduv tähis kui kaitstav õiguste objekt

1.1.1. Vastavus tähise mõistele

EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 (KaMS §-d 3 ja 6) sätestavad tingimused, millele peab vastama tähis, et seda oleks võimalik Euroopa Liidus kaubamärgina kaitsta. Tulenevalt EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-st a ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-st a (KaMS § 9 lg 1 p 1) ja on tähise mittevastavus nimetatud tingimustele üheks absoluutseks õiguskaitset välistavaks asjaoluks. EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 kohaselt on õiguskaitse saamise eeldusteks: 1) tegemist on tähisega, 2) tähis on võimeline eristama ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest ja 3) tähist on võimalik registris esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud õiguskaitse selge ja täpse sisu. Käesolevas alapeatükis analüüsitakse, kuidas on ELK ülal nimetatud tingimusi tõlgendanud, milliseid piiranguid seab ELK tõlgendus kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina registreerimisele ja kas need piirangud on kaubamärgi päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmäärke arvestades põhjendatud.

EL kaubamärgi määruks, kaubamärgidirektiivis ega kaubamärhiseaduses ei sisaldu tähise definitsiooni. Erinevalt kaubamärgiseadusest sisaldavad aga EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 näidisloetelu tähistest. Seega saab esiteks sisustada tähise mõistet nende näidisloetelude kaudu. Kauba välimusega seonduvatest tähistest on loetelus nimetatud nt kujutised, värvid ja kaupade või nende pakendite kuju. Komisjoni määruks (EL) 2018/626¹⁷ (edaspidi *EL kaubamärgi määruse rakendusmäärus*) on võimalikud kaubamärgi liigid täpsemalt välja toodud. Nii võivad kauba välimusega seonduvateks tähisteks olla EL kaubamärgi määruse rakendusmääruse Art 3 lg 3 p c alusel ruumilised märgid (kaubamärk

¹⁷ Komisjoni 05.03.2018.a määrus (EL) 2018/626, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1431.– ELT L 104, 24.04.2018, lk 37-56.

koosneb kolmemõõtmelisest kujundist, kaasa arvatud anum, pakend, toode ise või nende välimus, või laieneb sellele), punkti d alusel asendimärgid (kaubamärk moodustub erilistest viisist, kuidas märk on tootele asetatud või kinnitatud), punkti e alusel mustrimärgid (kaubamärk koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest) ja punkti f alusel värvimärgid (kaubamärk koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist või piirjoonteta värvitoonide kombinatsioonist). Eestis on samasugused, kaubamärgidirektiivi kohased, tähise liigid riigisiselt välja toodud justiitsministri 03.01.2012.a määruses nr 12¹⁸ (edaspidi kaubamärgimäärus).¹⁹ Kuna EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 tähiste loetelu on avatud, siis on õiguskaitset võimalik saada ka eelnevalt määratlemata tähiste liikidele, kui need vastavad kõigile kolmele õiguskaitse saamise eelduseks olevale tingimusele.²⁰

Teiseks saab tähise mõistet sisustada ka õiguskaitse saamise kolmanda eelduse kaudu, mille kohaselt peab tähis olema registris esitatav viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud õiguskaitse selge ja täpse sisu. Et seda tingimust täita, peab ka tähis ise olema piisavalt selge ja täpne, ehk määratletud. Kriteeriumid, mille alusel tuleb tähise määratletust hinnata tulenevad ELK praktikast²¹ ning on loetletud EL kaubamärgi määruse põhjenduses 10 ja kaubamärgidirektiivi põhjenduses 13.²² Nende, n-ö *Sieckmanni* kriteeriumite, kohaselt on tähis kaubamärgina registreerimiseks sobivalt määratletud, kui see on selge, täpne, isenesest täielik,²³ kergesti äratuntav,²⁴ arusaadav, püsiv

¹⁸ Justiitsministri 03.01.2012.a määruse nr 12 "Kaubamärgimäärus". – RT I, 10.01.2012, 12; RT I, 12.04.2019, 2.

¹⁹ Käesolevas magistritöös lähtutakse kaubamärgi liikide nimetamisel kaubamärgimääruse § 19¹ toodud sõnastusest.

²⁰ See tuleneb otseselt ka EL kaubamärgi rakendusmääruse Art 3 lg-st 4 ja kaubamärgimääruse § 19 lg-st 1.

²¹ Vt EKo 12.12.2002, C-273/00, *Ralf Sieckmann*, p 55.

²² Nimetatud kriteeriumid on loetletud ka EL kaubamärgi rakendusmääruse Art 3 lg-s 1 ning kaubamärgimääruse § 19 lg-s 1.

²³ EL kaubamärgi määruse ja kaubamärgidirektiivi inglise keelsetes versioonides on kasutatud sõna *self-contained*, mis eestikeelses EL kaubamärgi määruses on tõlgitud kui *sõltumatu* ja kaubamärgidirektiivis kui *iseendas sisalduv*. Kuna ELK soovib selle kriteeriumi kaudu tagada, et tähis peab registrisse kantult iseseisvalt ja ilma muu lisateabeta võimaldama aru saada tähise täpsest olemusest (vt EKo 12.12.2002, C-273/00, *Ralf Sieckmann*, p 52), on autori hinnangul sobivam tõlge *iseenesest täielik*. Nii on seda kriteeriumi tõlgitud ka kaubamärgimääruse § 19 lg-s 1.

ja objektiivne. Nendele kriteeriumitele tuginedes on ELK leidnud, et tähiseks ei saa olla tolmuimeja kui toote pinnale paigaldatud määratlemata kujuga ja värviga läbipaistev tolmupaak.²⁵ Samuti on ELK leidnud, et tähist ei moodusta kahe või enama värvi lihtne ilma vormi ja piirjoonteta kõrvuti seadmine, kuna nii ei ole tähis täpne ega püsiv.²⁶ Selleks, et värvimärk oleks määratletud, peavad selle asjaomaste värvide täpsed toonid, proportsioonid ja ruumiline paigutus olema kindlaks määratud.²⁷ Vaatamata sellele, et ELK on pidanud värvimärke olemuslikult vähem täpselt kui teisi kaubamärgi liike²⁸ on ELK pidanud siiski võimalikuks, et tähise moodustab ka üksik värv.²⁹

ELK hinnangul on kaubamärgidirektiivi Art-s 3 sätestatud tähise mõistele vastamise tingimuse peamiseks eesmärgiks takistada kaubamärgiõiguse ärakasutamist alusetu konkurentsieelise saamiseks.³⁰ Nii on ELK leidnud, et kaubamärgi kaitse andmine tolmuimeja pinnal olevale läbipaistvale tolmupaagile annaks selle omanikule alusetu konkurentsieelise, kuna võimaldaks tal takistada konkurentidel pakkumast mis tahes tüüpi ja mis tahes kujuga läbipaistva tolmupaagiga tolmuimejaid.³¹ Kuigi ELK ei ole kaubamärgi direktiivi Art 3 kontekstis tähise mõiste sisustamisel pidanud päritolu tagamise funktsiooni nii oluliseks kui konkurentsikaitse funktsiooni, on ta selle arvesse võtmist siiski asjakohaseks pidanud. Nimelt on ELK selgitanud, et mitmest värvist koosnev värvimärk, mida esitatakse lihtsalt mitut värvi kõrvuti seades, lubab arvukalt eri kombinatsioone ega võimalda seetõttu tarbijal tajuda ega meelde jätta konkreetset kombinatsiooni, mis annaks teavet kauba päritolu kohta.³² EL kaubamärgi Art-s 4 sätestatud tähise mõistele vastamise tingimuse peamist eesmärki on ELK tõlgendanud täpselt samamoodi ning tuginedes oma praktikas kaubamärgidirektiivi Art 3 eesmärgile eelnevalt antud sisule.³³

²⁴ EL kaubamärgi määrase ja kaubamärgidirektiivi inglise keelsetes versioonides on kasutatud sõna *easily accessible*, eestikeelsetes versioonides sõna *kergesti kättesaadav*. Lähtudes kaubamärgi peamisest, s.o päritolu tagamise, funktsioonist, oleks autori hinnangul kohasem tõlge *kergesti äratuntav*.

²⁵ EKo 25.01.2007, C-321/03, *Dyson Ltd*, p 37.

²⁶ EKo 24.06.2006, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, p 34.

²⁷ EÜKo 30.11.2017, T-101/15 ja T 102/15, *Red Bull GmbH*, p 96.

²⁸ Samas.

²⁹ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 42.

³⁰ EKo 24.06.2006, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, p 24; EKo 25.01.2007, C-321/03, *Dyson Ltd*, p 34.

³¹ EKo 25.01.2007, C-321/03, *Dyson Ltd*, p 37.

³² EKo 24.06.2006, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, p 35.

³³ EÜKo 30.11.2017, T-101/15 ja T 102/15, *Red Bull GmbH*, p 41 ja 56.

Eelnevast tulenevalt saab kauba välimusega seonduv tähis kaubamärgina kaitse, kui see on määratletud. Võttes arvesse ülaltoodud kriteeriume ja ELK praktikat, saab kauba välimusega seotud tähise lugeda määratletuks, kui kõik selles sisalduvad detailid on määratletud. See tähendab, et ruumiliste märkide puhul on üheselt kindlaks määratud kauba või selle detailide kuju, asendimärkide puhul nendes sisalduvad kujutised ning nende täpne asukoht tootel, mustrimärkide puhul kujutiste proportsioonid ja värvid, nende omavaheline vahekord ja paigutus ning mitmest värvist koosnevate värvimärkide puhul värvide täpsed toonid, proportsioonid ja ruumiline paigutus. Tähise täpse määratletuse nõue tagab, et kaubamärki kasutatakse alati samal kujul ning nii on see kauba tarbijatele äratuntav ning võimaldab täita päritolufunktsiooni.³⁴ Samuti tagab tähise määratletuse nõue selle, et kaubamärgi õiguskaitse sisu on kõigile üheselt arusaadav.

Õiguskaitse sisu ja ulatuse ebamäärasus võimaldaks kaubamärgi omanikul kaubamärgiõigust enda huvides ära kasutada ning põhjendamatult keelata konkurentidel kasutada kõikvõimalikke tähiseid, mida on võimalik kaubamärgi õiguskaitse sisu ebamäärasuse tõttu käsitleda kaitstava õiguste objektina. Lisaks oleks kaubamärgi registreerimiseks pädevatel ametitel keeruline hinnata tähise vastavust õiguskaitse tingimustele ja kaubamärgi registri kasutajatel raske aru saada, milline tähis on kaitstud. Sellises õiguslikult ebamäärases olukorras võib tekkida hulgaliselt vaidlusi kaubamärgi õiguskaitse sisu ja ulatuse osas. Seega saab eelneva põhjal kokkuvõtlikult öelda, et ELK praktika tähise mõiste sisustamisel on põhjendatud ja aitab tagada kaubamärgi päritolufunktsiooni ning kaitsta moonutamata konkurentsi ühisturul.

1.1.2. Võime eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest

EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 (KaMS § 3) kohaselt on tähisele õiguskaitse andmise teiseks eelduseks, et tähis oleks võimeline eristama ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest. Seda tingimust ei tohi segi ajada EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) kohase kaubamärgi eristusvõime tingimusega. Esiteks tuleneb nimetatud tingimuste erinevus EL kaubamärgi

³⁴ EKo 24.06.2006, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, p 31; EÜKo 30.11.2017, T-101/15 ja T 102/15, *Red Bull GmbH*, p 45.

määruses ja kaubamärgidirektiivis sätestatud absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude loeteludest. Nimelt on absoluutset õiguskaitset välistavate asjaoludena märgitud eraldi mittevastavus tähise määratlusele (määruse Art 7 lg 1 p a ja direktiivi Art 4 lg 1 p a, KaMS § 3) ja eristusvõime puudumine (määruse Art 7 lg 1 p b ja direktiivi Art 4 lg 1 p b, KaMS § 9 lg 1 p 2).³⁵ Teiseks tuleneb selline eristamise vajadus ELK praktikast, mille kohaselt ei tähenda asjaolu, et tähisel on eristusvõime EL kaubamärgi määruse Art 4 kohaselt veel seda, et tähis oleks eristusvõimeline seoses konkreetsete kaupadega määruse Art 7 lg 1 p b kohaselt.³⁶ Seega on ELK praktika kohaselt tähise mõistes sisalduva eristusvõime tingimuse näol tegemist tähise üldise eristusvõimega ning absoluutsete keeldumisaluste kohase eristusvõime näol tegemist tähise eristusvõimega konkreetsetes kaupade kategoorias, milles tähisele kaubamärgikaitset taotletakse.³⁷ Eelnevast nähtuvalt loetakse tähis EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 kohaselt eristusvõimeliseks, kui ta on põhimõtteliselt võimeline kaupu eristama, ilma et võetaks arvesse selle kaubagrupi ja keskmise tarbija omadusi, mille seas tähist kaubamärgina registreerida soovitakse.

Ühest küljest täidab selline tähise üldise eristusvõime tingimus küll olemuslikult kaubamärgi päritolu tagamise funktsiooni, sest kui kaubamärk ei võimaldaks kaupu eristada, siis ei oleks tarbija jaoks ka arusaadav kauba päritolu. Teisest küljest aga tekib küsimus, kas konkreetsele tähisele kaubamärgi kaitse üle otsustamisel on sellise üldise eristusvõime tingimusega arvestamine üldse vajalik. Nimelt antakse tähisele kaubamärgi kaitse alati ühes või mitmes kindlaks määratud kaubakategoorias³⁸ ning kaubamärgi registreerimise üle otsustajal on kohustus hinnata põhjalikult tähise eristusvõimet konkreetsete kaupade seas³⁹. Tähise üldist eristusvõimet oleks lisaks spetsiifilisele eristusvõimele vajalik kindlasti hinnata juhul, kui mõne tähise puhul võiks esineda spetsiifiline eristusvõime aga mitte üldine eristusvõime. Sellist olukorda on aga üpris keeruline ette kujutada ning ka ELK on leidnud, et olukorras, kus tähisel on spetsiifiline eristusvõime, on tal paratamatult ka üldine eristusvõime.⁴⁰

Eelnevast nähtuvalt antakse hinnang kauba välimusega seonduva tähise üldisele eristusvõimele selle tähise spetsiifilise eristusvõime hindamise raames. Tähise spetsiifilist

³⁵ Kaubamärgiseaduses vastavalt § 9 lg 1 p-d 1 ja 2.

³⁶ Vt EKo 29.04.2004, C-456/01 P ja C-457/01 P, *Henkel KGaA*, p 32.

³⁷ EKo 29.04.2004, C-456/01 P ja C-457/01 P, *Henkel KGaA*, p 32.

³⁸ EKo 19.06.2012, C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys*, p 37.

³⁹ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 59.

⁴⁰ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 39.

eristusvõimet hinnatakse EL kaubamärgi määrase Art 7 lg 1 punkti b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 punkti b kohase õiguskaitset välistava asjaolu esinemise üle otsustamisel. Seega ei oma üldise eristusvõime tingimus kaubamärgi registreerimisel iseseisvalt tähtsust. Küll aga võiks tähise üldise eristusvõime nõude funktsiooniks olla teatud tähiste liikide välistamine kaubamärgi kaitse alt põhjusel, et need ei saa mingil juhul täita päritolu tagamise ülesannet. Näiteks on ELK leidnud, et kuna värv on üldjuhul vaid kauba omadus, siis puudub värvidel üldine eristusvõime, kuid samas ei ole välistatud, et teatud kaupade puhul võivad värvid siiski olla eristusvõimelised, st omada spetsiifilist eristusvõimet.⁴¹ Kuna nii kauba väliskuju, kauba pinnale kantud mustreid ja detaile ning nende paigutust saab eelkõige pidada kauba omadusteks, siis on põhjendatud laiendada ELK eelnevat seisukohta ka teistele kauba välimusega seonduvatele tähistele.

Eelneva põhjal piirab ELK poolt EL kaubamärgi määrase Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 (KaMS § 3) kohasele üldise eristusvõime tingimusele antud tõlgendus kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina registreerimist vaid teoreetiliselt, kuna selle kohaselt kehtib eeldus, et kauba välimusega seonduvad tähised üldjuhul eristusvõimelised ei ole ning seega kaitstavaks õiguste objektiks olla ei saa. Samas tuleneb ELK praktikast, et konkreetsete kaupade puhul võivad kauba välimusega seonduvad tähised siiski olla eristusvõimelised ehk omada EL kaubamärgi määrase Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) kohast spetsiifilist eristusvõimet. Kuna ELK praktika kohaselt toob tähise spetsiifiline eristusvõime paratamatult kaasa ka selle üldise eristusvõime, on ELK sisuliselt kaotanud ära üldise eristusvõime tingimuse iseseisva tähenduse, ning sellest tulenevalt vaatlusalune kaubamärgi registreerimise tingimus lõppkokkuvõttes praktikas kauba välimusega seonduvatele tähistele kaubamärgi kaitse andmist ei piira.

1.1.3. Tähise õiguskaitse sisu kindlakstegemist võimaldav esitusviis

EL kaubamärgi määrase Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 (KaMS § 6) kohaselt on tähisele õiguskaitse saamise kolmandaks eelduseks, et tähis peab olema registris esitatav viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud õiguskaitse selge ja täpse sisu. Seega eeldab tähisele kaitse andmine lisaks tähise enda määratletusele ka selle kujutusviisi määratletust, st tähis peab säilitama oma määratletuse ka registrisse kantuna.

⁴¹ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 27.

See tingimus on EL kaubamärgi määрусesse ja kaubamärgidirektiivi võetud alles nende viimaste versioonidega ning asendab varasemalt kehtinud tähise graafilise esitatavuse nõuet.⁴² EL kaubamärgi määрусese põhjenduse nr 10⁴³ ja kaubamärgidirektiivi põhjenduse nr 13⁴⁴ järgi võib tähist esitada registris mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades. Oluline on, et selliselt esitatult oleks kaubamärk registris määratletud, st selle esituskuju registris vastaks n-ö *Sieckmanni* kriteeriumitele.

Eelnevast nähtuvalt on tähiseid võimalik registris esitada endiselt graafiliselt. ELK hinnangul on visuaalselt tajutavaid tähiseid, sh kauba välimusega seonduvaid kahe- ja kolmemõõtmelisi tähiseid, alati võimalik piltide, joonte või märkide abil, st graafiliselt, esitada.⁴⁵ Värvide graafiline esitamine on võimalik rahvusvaheliselt kasutatava värvikoodi või teatud juhtudel ka lihtsalt värvinäidise ja kirjelduse abil.⁴⁶ Ülaloodust järeldub, et kauba välimusega seonduvaid kolmemõõtmelisi-, asendi-, mustri- ja värvimärke on võimalik alati esitada registris graafiliselt, st viisil mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud õiguskaitse selge ja täpse sisu. Seega ei piira kõne all olev tingimus kuidagi kauba välimusega seonduvatele tähistele kaubamärgi kaitse andmist.

Küsitav on, kas graafilise kujutatavuse nõude asendamine registris asjakohasel kujul esitatavuse nõudega, avardab kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmise võimalusi. Nimelt lihtsustub graafilise kujutatavuse nõude kaotamisega liikumismärkide (tähis koosneb märgielementide liikumisest või asukohavahetusest või laieneb sellele) ja muutub võimalikuks multimeediamärkide (tähis koosneb liikumise ja heli kombinatsioonist või laieneb sellele) ja hologramm-märkide (tähis koosneb holograafilistest elementidest) kaubamärgina kaitsmine.⁴⁷ Seda seetõttu, et hetkel kehtiva regulatsiooni alusel saab neid märke esitada registris lisaks graafilisele kujutamiseviisile ka videofailidena.⁴⁸ Kauba välimusega saaksid sellised tähised seonduda juhul, kui need oleksid kauba pinnal või selle

⁴² Nõukogu 26.02.2009.a määрусese (EÜ) 207/2009 Art 4 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.10.2008.a direktiivi 2008/95/EÜ Art 2.

⁴³ Vt ka EL kaubamärgi määрусese rakendusmääрусese Art 3 lg 1

⁴⁴ Vt ka kaubamärgimääрусese § 19 lg 1

⁴⁵ Vt EKo 12.12.2002, C-273/00, *Ralf Sieckmann*, p 43 ja 46.

⁴⁶ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 36-38.

⁴⁷ Tähiste liikide kirjeldused on sätestatud EL kaubamärgimääрусese rakendusmääрусese Art 3 lg 3 p-des h-j ja kaubamärgimääрусese § 19 lg 1 p-des 8-10.

⁴⁸ Vt EL kaubamärgimääрусese rakendusmääрусese Art 3 lg 3 p-des h-j ja kaubamärgimääрусese § 19 lg 1 p-des 8-10.

pakendil nähtavad. Kuna liikumismärkide, multimeediamärkide ja kolmemõõtmeliste hologrammide kuvamine kauba pinnal või pakendil eeldab seotust mingi energiallikaga (nt patareide, akude, elektrivooluga vms), siis ei ole eriti tõenäoline, et neid enne tarbija poolt kasutusse võtmist kauba pinnal pidevalt kuvatakse. Lisaks ei ole tähis, mille nähtavus sõltub energiaallika olemasolust, kauba pinnal püsiv, ega vasta seetõttu *Sieckmanni* kriteeriumitele. Kui tähis ei ole tarbijale enne tarbimisotsuse tegemist nähtav, ei täida see ka päritolufunktsiooni. Seega liikumismärkide, multimeediamärkide ja kolmemõõtmeliste hologramm-märkide kaubamärgina registreerimise võimalikkus pigem kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimise võimalusi ei avarda. Siiski võib seda teha kahemõõtmeliste hologramm-märkide registreerimise võimalikkus. Nimelt loob see võimaluse registreerida kaubamärgina holograafilistest elementidest koosnevaid mustri-, asendi- või värvimärke.

Eelnevalt kehtinud graafilise kujutatavuse nõue pidi tagama kaubamärgi registris esitamise võimalikkuse, mille peamise eesmärgina nägi ELK õiguskindluse tagamist, mis eeldab, et kaubamärgi omaniku, aga ka ametiasutuste ja muude ettevõtjate jaoks on määratud kindlaks ELi kaubamärgist tuleneva kaitse täpne objekt.⁴⁹ Seda eesmärki saab asjakohaseks pidada ka hetkel kehtiva registris asjakohasel viisil esitatavuse tingimuse osas, kuna sisuliselt taotleb see sama tulemust, võimaldades tulemuse saavutamiseks peale tähise graafilise kujutamise ka muid meetodeid (nt video või helifailid). Eesmärgi saavutamiseks saab pidada sobivaks ELK praktikas kujundatud n-ö *Sieckmanni* kriteerimid, mille kohaselt on kaubamärk esitatud registris nõuetekohaselt, kui selle esituskuju registris on selge, täpne, isenesest täielik, kergesti äratuntav, arusaadav, püsiv ja objektiivne. Kaubamärgi õiguskaitse täpse sisu määratlemine registris aitab ka tagada, et kaubamärgiomanik ei kasutaks kaubamärgiõigust enda huvides ja ei keelaks põhjendamatult konkurentidel kasutada kõikvõimalikke tähiseid, mida oleks võimalik kaubamärgi õiguskaitse sisu ebamäärasuse tõttu käsitleda kaitstava õiguste objektina.

Ülaltoodust nähtub, et EL kaubamärgi määrase Art-st 4 ja kaubamärgidirektiivi Art-st 3 tulenev kõige olulisem nõue kauba välimusega seotud tähiste kaubamärgina registreerimisele on see, et tähis oleks määratletud nii, et see tagab avalikkusele kaubamärgi kaitse sisust arusaamise ning ei anna kaubamärgi omanikule tähisega seonduvalt põhjendamatult laiaulatuslikku õiguskaitset. Selline lähenemine on põhjendatud ning tagab võrdelt nii seda, et

⁴⁹ EÜKo 30.11.2017, T-101/15 ja T 102/15, *Red Bull GmbH*, p-d 44 ja 112; EKo 24.06.2006, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, p-d 29-30.

kaubamärk täidaks päritolufunktsiooni kui ka seda, et kaubamärgi omanik ei saaks kasutada kaubamärgiõigust põhjendamatu konkurentsieelise saamiseks. EL kaubamärgi määrase Art-st 4 ja kaubamärgidirektiivi Art-st 3 tulenevad eeldused tähise üldise eristusvõime ja õiguskaitse sisu kindlakstegemist võimaldava esitusviisi osas eelneva põhjal kauba välimusega seonduvatele tähistele kaubamärgi kaitse andmist ei piira. Küll aga avar dab kauba välimusega seonduvate tähistele kaubamärgina kaitstavust EL kaubamärgimääruse ja kaubamärgidirektiivi uutes versioonides kaotatud tähise graafilise esitatavuse nõue. Nimelt muudab see võimalikuks holograafilistest elementidest koosnevate mustri-, asendi- ja värvimärkide registreerimise.

1.2. Kauba välimusega seonduva tähise vastavus kesksetele absoluutsetele õiguskaitse tingimustele

1.2.1. Absoluutsete õiguskaitse tingimuste hindamine kauba välimusega seonduva tähise puhul

EL kaubamärgimääruse Art 7 lg-s 1 ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg-s 1 (KaMS § 9 lg-s 1) on loetletud absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud, mille esinemisel keeldutakse tähise registreerimisest kaubamärgina. Juhul, kui tähis on kaubamärgina registreeritud nimetatud sätete vastaselt, tunnistatakse kaubamärk EL kaubamärgimääruse Art 59 lg 1 p-st a ja kaubamärgidirektiivi Art 45 lg 3 p-st a (KaMS § 52 lg-st 1) tulenevalt algusest peale kehtetuks. Kaubamärgi registreerimiseks pädevatel asutustel on kohustus enne tähise kaubamärgina registreerimist nimetatud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist põhjalikult kontrollida.⁵⁰ Tulenevalt kauba välimusega seonduvate tähistele olemusest on üldisteks absoluutseteks õiguskaitset välistavateks asjaoludeks, mis kõige tõenäolisemalt takistavad kauba välimusega seonduva tähise registreerimist kaubamärgina, eelkõige EL kaubamärgi määrase Art 7 lg 1 p-de a-c ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-de a-c (KaMS § 9 lg 1 p-de 2-4) kohased asjaolud, milleks on tähise eristusvõime puudumine (p a), tähise kirjeldavus (p b) ja tähise tavapärasus (p c). Käesolevas peatükis vaadeldakse, milline on nimetatud õiguskaitset välistavate asjaolude omavaheline seos, kuidas tuleb nende esinemist ELK praktika kohaselt hinnata ning analüüsitakse kas ELK praktikas välja kujunenud

⁵⁰ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 59.

hindamispõhimõtted on kaubamärgi päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmäärke arvestades põhjendatud.

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg-s 1 ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg-s 1 (KaMS § 9 lg 1) on loetletud absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud, mis on üksteisest sõltumatud ja mida tuleb seetõttu eraldi hinnata.⁵¹ Samas on ELK leidnud, et eristusvõime puudumisel põhineva õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamisala kattub tähise kirjeldavusel ja tähise tavapärasusel põhinevate õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamisaladega.⁵² Nimelt puudub EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p c ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p c (KaMS § 9 lg 1 p 3) tähenduses kirjeldaval sõnamärgil paratamatult eristusvõime⁵³ ning EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p d ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p d (KaMS § 9 lg 1 p 4) tähenduses tavapärane sõnamärk on üldreeglina ka kirjeldav määruse Art 7 lg 1 p c ja direktiivi Art 4 lg 1 p c (KaMS § 9 lg 1 p 3) kohaselt.⁵⁴ Kuna tähisel võib puududa eristusvõime ka muul põhjusel kui selle kirjeldavuse või tavapärasuse tõttu,⁵⁵ siis on nimetatud õiguskaitset välistavatest asjaoludest kõige laiem kohaldamisala just eristusvõime puudumisel põhineval õiguskaitset välistaval asjaolul.

Kuigi ELK on pidanud tähise eristusvõime puudumisel ja kirjeldavusel põhinevate absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamisalasid kattuvaks vaid sõnamärkide puhul, võiks seda seisukohta laiendada ka kauba välimusega seonduvatele tähistele. Sellise järelduse võiks teha ainuüksi seetõttu, et juhul kui kauba välimusega seonduv tähis üksnes kirjeldab kauba omadusi, siis sisaldab see infot kauba enda, aga mitte kauba tootja kohta, ning sellest tulenevalt ei võimalda see kauba päritolu kohta järeldusi teha. Tavapärane tähis on eristusvõimetu seetõttu, et selle kasutamine konkreetsetes kaubandussektoris tegutsevate ettevõtjate poolt on tavaline ning seetõttu ei ole selle põhjal võimalik üldjuhul teha kindlaks kauba päritolu.⁵⁶

⁵¹ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 38.

⁵² EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 39.

⁵³ EÜKo 08.07.2004, T-289/02, *Telepharmacy Solutions, Inc.*, p 24.

⁵⁴ EÜKo 16.03.2006, T-322/03, *Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH*, p 82.

⁵⁵ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 39.

⁵⁶ EÜKo 16.03.2006, T-322/03, *Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH*, p 52; EKo 04.10.2001, C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.*, p 37.

Olukorras, kus erinevate üksteisest sõltumatute õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamisalad on kattuvad, tekib küsimus, millistest põhimõtetest lähtuvalt peaks õiguskaitset välistavaid asjaolusid rakendama. Seega oleks vähemalt eristusvõime puudumisel, tähise kirjeldavusel ja tähise tavapärasusel põhinevate õiguskaitset välistavate asjaolude puhul kasulik teha kindlaks, millises järjekorras peaks neid kontrollima ning millisel alusel tuleks õiguskaitse andmisest keelduda juhul, kui tähis asub samaaegselt mitme õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamisalas. ELK ei ole sellist prioriteetsusjärjekorda vaatlusaluste õiguskaitset välistavate asjaolude kohta välja toonud. Võttes siiski arvesse ELK seisukohti nende õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamisalade suhtes, oleks mõistlik esmalt kontrollida olenevalt asjaoludest kas tähise kirjeldavust või tavapärasust ning alles seejärel eristusvõimet. Seda eelkõige seetõttu, et eristusvõime puudumine hõlmab suuremal hulgal juhtumeid kui tähise tavapärasus või kirjeldavus ning eeldab sellest tulenevalt ka mahukamat analüüsi. Kuna tähisele õiguskaitse andmisest keeldumiseks piisab vaid ühe õiguskaitset välistava asjaolu esinemisest, siis ei oleks tähise kirjeldavuse või tavapärasuse tuvastamisel vajalik enam hinnata, kas esineb eristusvõime puudumisel põhinev õiguskaitset välistav asjaolu.

ELK praktikas kujunenud seisukoha järgi tuleb tähise eristusvõimet, kirjeldavust ja tavapärasust hinnata vastavalt avalikule huvile, mida need tagavad,⁵⁷ tuginedes järgmistele kriteeriumitele. Esiteks tuleb tähise eristusvõimet, kirjeldavust ja tavapärasust hinnata kahest aspektist: seoses kaupadega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja seoses sellise asjaomase avalikkuse tajuga, kes koosneb nende kaupade piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest (keskmistest) tarbijatest.⁵⁸ Teiseks tuleb tähist hinnata tervikuna, kuna asjaolu, et tähise erinevatel elementidel puudub eristusvõime (sh nende kirjeldavuse või tavapärasuse tõttu), ei tähenda veel, et nendest elementidest koosnev tähis oleks eristusvõimetu.⁵⁹ Kolmandaks ei ole kaubamärgidirektiivi kohase eristusvõime hindamisel vajalik uurida ega võtta arvesse seda, kas teistes EL liikmesriikides on identseid tähiseid registreeritud või nende registreerimisest keeldutud.⁶⁰ Küll on aga EL kaubamärgina registreeritava tähise puhul vajalik hinnata vaatlusaluste õiguskaitset välistavate asjaolude

⁵⁷ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 38.

⁵⁸ EKo 29.04.2004, C-473/01 P ja C-474/01 P, *Procter & Gamble Company*, p 33; EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 48; EÜKo 27.02.2002, T-34/00, *Eurocool Logistik GmbH*, p 38; EÜKo 07.06.2011, T-507/08, *Psytech International Ltd.*, p 53.

⁵⁹ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 43.

⁶⁰ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 65.

esinemist kõigis EL liikmesriikides, kuna EL kaubamärgi määrase Art 7 lg 2 kohaselt jäetakse tähisele kaubamärgi kaitse andmata ka juhul, kui registreerimata jätmise põhjused esinevad kasvõi ainult teatavas liidu osas. Neljandaks tuleb vaatlusaluste registreerimisest keeldumiste põhjuste esinemist hinnata registreerimistaotluse esitamise aja seisuga.⁶¹

Kaupade ring, millega seoses kauba välimusega seonduvate tähiste eristusvõimet, kirjeldavust ja tavapärasust hinnatakse, tehakse tulenevalt EL kaubamärgi määrase Art 33 lg-st 1 ja kaubamärgidirektiivi Art 39 lg-st 1 (kaubamärgimäärase § 21 lg 1) kindlaks vastavalt kaubamärgi registreerimistaotlusel näidatud kaupade Nizza klassifikatsioonile, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse. Juhul, kui registreerimistaotlusel esitatakse kaubaklasside üldnimetused (nt klassi 25 üldnimetus: rõivad, jalatsid, peakatted), siis tõlgendatakse seda EL kaubamärgimäärase Art 33 lg 5 ja kaubamärgidirektiivi Art 39 lg 5 (kaubamärgimäärus § 21 lg 3¹) alusel nii, et see hõlmab kõiki nimetuse või mõiste sõnasõnalise tähendusega selgelt kaetud kaupu või teenuseid (st, et välja jäävad nt samasse kaubaklassi kuuluvad vööd ja rihmad). See muudab ELK varasemat praktikat, mille kohaselt tuli juhul, kui taotlusel oli näidatud kaubaklassi üldnimetus, hinnata ka tähise eristusvõimet, kirjeldavust või tavapärasust kohta kogu kaubaklassi kohta tervikuna (st eelneva näite puhul ka vööde ja rihmade osas).⁶²

ELK selline praktika tingis selle, et tähisele tuli keelduda kogu kaubaklassi suhtes kaitse andmisest isegi juhul, kui keeldumispõhjus esines kasvõi ühe ainsa kaubaklassi kuuluva kauba osas. Kuna kaubaklasside üldnimetuste märkimine taotlusel võis olla tingitud kaubamärgi taotleja teadmatusest ning ei pruukinud seega väljendada ka taotleja tegelikku tahet saada tähisele kaitse kõigi kaubaklassi kuuluvate kaupade suhtes, siis võis ELK selline praktika viia tähisele (sh ka kauba välimusega seonduvatele tähistele) kaitse andmisest põhjendamatu keeldumiseni. Seda seetõttu, et kui eelneva näite puhul oleks kauba välimusega seonduv tähis olnud eristusvõimeline kaubaklassi üldnimetusega hõlmatud kaupade suhtes (rõivad, jalatsid, peakatted), kuid mitte kõigi kaubaklassi kuuluvate kaupade suhtes (nt vööd, rihmad), siis oleks keeldutud tähisele kaitse andmisest kogu kaubaklassi suhtes. Kuna EL kaubamärgi määrus ja kaubamärgidirektiiv võimaldavad absoluutsete keeldumisaluste kontrollimisel jätta kõrvale kaubad, mille suhtes ei nähtu kaubamärgi taotleja otsest tahet

⁶¹ EL kaubamärgi osas tuleneb see nõue ELK praktikast, vt EÜKo 05.03.2003, T-237/01, *Alcon Inc.*, p 46, riigisiseste kaubamärkide osas kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 4 esimesest lausest (KaMS § 9 lg 2).

⁶² EÜKo 16.03.2006, T-322/03, *Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH*, p-d 73-74.

nende kaubamärgikaitsega hõlmamiseks, siis on vähenenud ka võimalus, et tähistele (sh kauba välimusega seonduvatele tähistele) jäetakse põhjendamatult kaubamärgikaitse andmata.

Kuigi absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisega seoses arvesse võetavate kaupade määratlemise protsess on eelnevast nähtuvalt selge ja selle tulemus ettenähtav, ei ole seda nende kaupade keskmise tarbija, tema informeerituse, tähelepanelikkuse ja arukuse välja selgitamine. Kauba keskmise tarbija määratlemisel tuleb ELK hinnangul lähtuda erinevatest asjaoludest. Nimelt tuleb arvesse võtta, et keskmine tarbija peab analüütiliselt juurdlemata, võrdlemata või erilist tähelepanu pööramata olema tähise põhjal võimeline eristama ühe ettevõtja kaupu teise omadest⁶³ ning seejuures sõltub keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase tõenäoliselt kauba kategooriast.⁶⁴ Näiteks on ELK leidnud, et igapäevaste laialdaselt kasutatavate kaupade (nt nõudepesutabletid) keskmisteks tarbijateks tuleb pidada kogu tarbijaskonda, kes ei pööra igapäevaseid tarbimisotsuseid tehes kauba välimusega seonduvatele võimalikele päritolutähistele kuigi palju tähelepanu.⁶⁵ Samas erialaspetsiifiliste kaupade keskmisteks tarbijateks võib olla kitsas ring valdkonnaspetsialiste (nt saksa keelt kõnelevad informaatikavaldkonna asjatundjad), kes on oma valikutes teadlikumad ja tähelepanelikumad kui lai avalikkus.⁶⁶

Kuna tähise võime täita päritolufunktsiooni, sõltub ühest küljest tarbijast, kes peab olema võimeline tähise põhjal eristama ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja omadest ning teisest küljest konkreetsest kaupade liigist, millel tähist kasutatakse, siis aitab ülal vaadeldud ELK praktika tagada kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet. Seda seetõttu, et selle kohaselt võetakse vaatlusaluste absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel, arvesse mõlemat päritolufunktsiooni tagamiseks vajalikku faktorit, st nii kaupu, mille suhtes kaubamärgikaitset taotletakse kui ka nende kaupade tarbijate taju. Kuna ELK praktika vaatlusaluste absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel on päritolufunktsiooni tagamiseks sobiv, ei saa seda pidada kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimist põhjendamatult piiravaks. Ka ei nähtu sellest praktikast, et selline hindamismetoodika võiks viia kaubamärgiõiguse ära kasutamiseni põhjendamatu konkurentsieelise saamiseks.

⁶³ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 53.

⁶⁴ EKo 22.06.1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, p 26.

⁶⁵ EKo 29.04.2004, C-456/01 P ja C-457/01 P, *Henkel KGaA*, p 56.

⁶⁶ EKo 12.07.2012, C-311/11 P, *Smart Technologies*, p 47.

Ka saab kaubamärgiõiguse eesmärkide saavutamiseks pidada sobivaks ELK praktikat, mille kohaselt tuleb absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel lähtuda tähisest tervikuna, mitte selle üksikutest elementidest. Seda toetab mh ELK praktikast tulenev seisukoht, et tarbija üldjuhul ei analüüsi tähise erinevaid osi⁶⁷ ning tajub seda tervikuna. Seega ei täida päritolufunktsiooni mitte tähise üksikud osad vaid see tervikuna. Ka on põhjendatud ELK seisukoht, et siseriiklikult kaubamärgina registreeritava tähise võimet täita kaubamärgi peamisi ülesandeid tuleb hinnata lähtuvalt selles liikmesriigis valitsevatest tingimustest. Kuna erinevates liikmesriikides valitsevad tingimused ei saa kunagi olla päris identsed, ei saa konkreetsetes liikmesriigis tähise kaubamärgina registreerimisel olla määrav see, et identne tähis on mõnes teises liikmesriigis kaubamärgina registreeritud või on selle registreerimisest keeldutud. Kuna vaatlusaluste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist tuleb hinnata registreerimistaotluse esitamise seisuga, siis on põhjendatud ka ELK seisukoht, et nende hindamisel tuleb jätta arvestamata asjaolu, et tähis võib vaatamata oma kirjeldavusele, tavapärasusele või eristusvõime puudumisele omandada eristusvõime tulevikus.⁶⁸ Sellise asjaoluga arvestamine oleks õiguskaitse andmisel ennatlik ega arvestaks konkurentide õigusega tavapäraseid, kirjeldavaid või eristusvõimetuid tähiseid oma kaubaga seoses kasutada.

Eelnevast nähtuvalt on vaatlusaluste tähise eristusvõime puudumisel, kirjeldavusel ja tavapärasusel põhinevate õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamisalad osaliselt kattuvad ning menetlusökoonomia seisukohast oleks nende hindamisel mõistlik esmalt kontrollida kas tähise kirjeldavust või tavapärasust ning alles seejärel eristusvõimet. Ka saab ülaltoodu põhjal asuda seisukohale, et ELK praktika vaatlusaluste õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel on päritolufunktsiooni ning konkurentsikaitse seisukohast sobiv, ega piira põhjendamatult kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina registreerimist. Selline seisukoht tugineb asjaolule, et ELK praktika kohaselt võetakse vaatlusaluste keeldumispõhjuste hindamisel arvesse mõlemat päritolufunktsiooni tagamiseks vajalikku faktorit, st nii kaupu, mille suhtes kaubamärgikaitset taotletakse kui ka nende kaupade tarbijate taju, ning lisaks võimaldatakse siseriiklike kaubamärkide registreerimisel arvestada konkreetsetes liikmesriigis valitsevate tingimustega ega lubata teha ennatlike järeldusi tähise eristusvõime võimaliku omandamise kohta tulevikus, mis võiks viia kaubamärgi omaniku konkurentide õiguste põhjendamatult piiramiseni.

⁶⁷ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 53.

⁶⁸ EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*, p 30.

1.2.2. Tähise kirjeldavus kui õiguskaitset välistav asjaolu

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p c ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p c (KaMS § 9 lg 1 p 3) kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärgid, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi. Seega ei saa kauba välimusega seonduvad tähised kaitset, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) tähis on kirjeldav, 2) tähis kirjeldab kauba omadusi, 3) tähis koosneb üksnes kauba omadusi kirjeldavatest elementidest. Käesolevas peatükis vaadeldakse, mida tuleb mõista kauba välimusega seonduva tähise kirjeldavuse all ja millistele kriteeriumitele tuginedes tuleks seda hinnata. Seejärel analüüsitakse, milliseid piiranguid need kriteeriumid kauba välimusega seotud kaubamärkide registreerimisele seavad ning kas need piirangud on kaubamärgi päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega põhjendatud.

ELK on selgitanud, et kirjeldavale tähisele jäetakse kaubamärgi õiguskaitse andmata seetõttu, et sellised kauba omadusi kirjeldavad tähised peavad kõigi neid kaupu tootvate ettevõtjate jaoks vabalt kasutatavaks jääma.⁶⁹ Nii tagatakse, et kauba omadusi kirjeldavate tähiste kasutamise ainuõigust ei anta vaid piiratud arvule ettevõtjatele ning kõik selliseid kaupu pakkuvad majandustegevuses osalejad saavad neid ka oma kauba kirjeldamiseks kasutada.⁷⁰ Seega on avalikuks huviks, mida tähise kirjeldavusel põhinev õiguskaitset välistav asjaolu tagab, moonutamata konkurents ühisturul. Teisalt ei võimalda pelgalt kauba omadusi kirjeldav tähis ühe ettevõtja kaupade eristamist teise ettevõtja omadest ning ei täida seega ka päritolufunktsiooni.⁷¹

Vaatluseluse õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise esimeseks eelduseks on, et tähis oleks kirjeldav. Terminit „kirjeldav“ kasutatakse üldjuhul sõnade ja sõnamärkide puhul. ELK viimaste aastate praktikast ei ole teada ühtegi juhtumit, kui mõni kauba välimusega seonduv

⁶⁹ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 41; EKo 10.03.2011, C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.*, p 37.

⁷⁰ EKo 12.02.2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, p 55; EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*, p 31.

⁷¹ EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*, para 30.

tähis oleks kvalifitseeritud kirjeldavaks.⁷² Seega on küsitav, kas kauba välimusega seonduv tähis, või üldse mõni muu märk kui sõnamärk, saab olla kirjeldav EL kaubamärgiõiguse tähenduses. ELK praktikast nähtuvalt võivad lisaks sõnamärkidele olla kirjeldavad ka kujutismärgid. Nii on ELK leidnud, et koera kujutav märk koerte jaoks valmistatud toodetel, hobust kujutav märk ratsutamiseks mõeldud toodetel ning kulturisti kujutav märk toidulisanditel ning treeningrõivastel on kirjeldav, kuna viitab toodete asjakohastele tarbijatele otseselt ja ilma täiendava analüüsita toodete eesmärgile ja kasutusale.⁷³ Ka on ELK pidanud võimalikuks, et kauba pakendi kuju võib kirjeldada kauba omadusi, nt kvaliteeti.⁷⁴ Kui juba kauba pakendi kuju võib olla kauba omadusi kirjeldav, siis seda enam võivad kauba omadusi kirjeldada kauba enda kuju või selle pinnale paigutatud elemendid. Seega saab kauba välimusega seonduv tähis olla kirjeldav.

Vaatlusaluse õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise teiseks eelduseks on, et tähis kirjeldaks kauba omadusi. ELK praktika kohaselt kirjeldab tähis kauba omadusi juhul, kui see viitab kauba omadusele otseselt ja mitte vihjamisi.⁷⁵ Hindamaks, kas tähis viitab kauba omadustele otseselt või vihjamisi, tuleb arvesse võtta kolme aspekti. Esiteks seda, kui objektiivselt ja kujutlusvõimet kasutamata on võimalik tajuda tähist kui viidet kauba omadustele. Teiseks seda, kui tavapärane on tähis ning kui vahetult ta suudab kanda sõnumit kauba omaduse kohta. Kolmandaks seda, kui oluline või iseloomulik on see kauba omadus, millele tähis viitab.⁷⁶ Seejuures ei ole oluline, et tähist registreerimistaotluse esitamise ajal

⁷² Vt European Intellectual Property Office (EUIPO). OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2015. Arvutivõrgus kättesaadav: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/case-law_yearly_overview_2015_en.pdf (21.02.2019); EUIPO. OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2016. Arvutivõrgus kättesaadav: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2016.pdf (21.02.2019); EUIPO. OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2017. Arvutivõrgus kättesaadav: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2017.pdf (21.02.2019).

⁷³ EÜKo 08.07.2010, T-385/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*, p 25-28; EÜKo 08.07.2010, T-386/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*, p 35-38; EÜKo 29.09.2016, T-335/15, *Universal Protein Supplements Corp*, p-d 26-31.

⁷⁴ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 42.

⁷⁵ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 18.

⁷⁶ EK 10.04.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*, Opinion of Advocate General Jacobs, p-d 62-64.

tegelikult kauba omaduste kirjeldamiseks kasutatakse, vaid piisab sellest, et seda tähist on võimalik käesoleval hetkel või potentsiaalselt tulevikus kauba omaduste kirjeldamiseks kasutada.⁷⁷ Kauba omadustena tuleb selles kontekstis mõista vaid nende kaupade, mille suhtes tähist registreerida soovitakse, asjaomase avalikkuse poolt kergesti äratuntavaid omadusi,⁷⁸ milleks saavad eelkõige olla kauba põhiomadused.⁷⁹ Seejuures ei ole oluline, kas selle kauba omaduse tähistamiseks on ka teisi, rohkem tavapäraseid tähiseid või kas neid tähiseid oma kauba puhul kasutada soovivate ettevõtjate arv on suur või väike.⁸⁰

Seega tuleb käesolevas töös vaatluse all olevate kauba välimusega seonduvate ruumiliste-, asendi-, mustri- ja värvimärkide võimalikku kirjeldavust hinnates selgitada, kas nimetatud kaubamärgi tüübid võivad toodete keskmiste tarbijate jaoks olla käesoleva hetkel või tulevikus tajutavad otsese viitena kauba põhiomadustele. Kuna põhiomaduste hulka kuulub EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p c ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p c kohaselt kauba otstarve, võiksid kõik konkreetse kauba tavapärased kujud üldjuhul viidata nende keskmise tarbija jaoks otseselt selle kauba otstarbele ning olla seega kirjeldavad. Kauba kuju, mis ei mõju selle keskmisele tarbijale kauba otstarbele viitavana, peaks olema selline, mida tarbija konkreetse kauba kujuga seostada ei oska, ehk üldjoontes erineb märkimisväärselt sektoris tavapärast kasutatavatest kujudest.

Eeltoodu kehtib suures osas ka asendi- ja mustrimärkide kohta. Nii võiks olukorras, kus asendimärk on kõnealuses sektoris tavapärane (nt geomeetrilised põhikujundid spordijalatsite küljel)⁸¹ olla selle asendimärgi näol samahästi tegemist ka kauba kasutusotstarbele viitava tähisega. Mustermärkide osas on ELK leidnud, et näiteks klaasi krobeline muster võib viidata klaasi tehnilisele funktsioonile olla läbipaistmatu⁸² ning jalanõude tallamuster jalanõude libisemist vältivale funktsioonile.⁸³ Iseasi, kas kauba keskmise tarbija jaoks oleks sellised viited kauba otstarbele piisavalt otsesed, et lugeda asendi- või mustrimärk kaupa kirjeldavaks.

⁷⁷ EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*, p 32; EKo 12.02.2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, p 56.

⁷⁸ EKo 10.03.2011, C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.*, p 50.

⁷⁹ EKo 20.09.2001, C-383/99, *Procter & Gamble Company*, p 39.

⁸⁰ EKo 12.02.2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, p-d 57-58.

⁸¹ EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss*, p 9, milles apellatsioonikoda on leidnud, et spordijalanõude asjaomased tarbijad on harjunud leidma spordijalanõude külgedelt geomeetrilisi kujutismärke.

⁸² EÜKo 09.10.2002, T-36/01, *Glaverbel SA*, p 26.

⁸³ EÜKo 09.11.2016, T-579/14, *Birkenstock Sales GmbH*, p 87.

Piisavalt otseselt võiks kauba otstarbele või omadustele viidata nt vihmapiiskasid kujutav muster vihmavarju peal.

Värvimärkide puhul on olukord mõneti erinev. Nimelt on värvid, sh asja läbipaistvus, üldjuhul pelgalt asja omadused⁸⁴ ning seega ka oma olemuselt kirjeldavad. Siiski võivad värvid viidata ka toote enda omadustele. Näiteks on ELK leidnud, et erinevat tooni rohelistest värvidest koosnev värvimärk viitab bioenergiaga seotud toodete (tuuleenergia muundurid) ökoloogilisele otstarbele.⁸⁵ Samas ei keeldunud ELK viimasel juhul värvimärgile kaitse andmisest selle kirjeldavuse, vaid eristusvõime puudumise tõttu. Seda seetõttu, et isegi, kui roheline värv ei viita keskmise tarbija silmis otseselt kauba omadustele, siis on keskmisele tarbijale teada, et rohelisi värve kasutatakse ökoloogilisele otstarbele viitamisel ning seepärast ei taju need tarbijad sellist tähist päritolule viitavana.⁸⁶

Vaatlusaluse õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise kolmandaks eelduseks on, et tähis koosneb ainult kauba omadusi kirjeldavatest elementidest. Kuna tähist tuleb ELK praktika kohaselt hinnata tervikuna, siis võiks näiteks kauba välimusega seonduvale tähisele (nt kauba kujule), mis viitab otseselt konkreetse kauba omadustele, mingite elementide lisamisel moodustuda tähis, mis tervikuna ei ole kauba keskmise tarbija jaoks konkreetset kaupa kirjeldav. Kuna selline lisatud elementidega modifitseeritud kauba kuju sisaldab endas ka selle kauba omadustele otseselt viitavat kuju osa, ei pruugi see kuju olla tavapärasest piisavalt erinev, et võimaldada eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja omadest. Seega tuleks juhul, kus kauba välimusega seonduv tähis on mõnda selle kauba omadust otseselt kirjeldava tähise (kuju, pinnale paigutatud mustrid, elemendid, värvid või nende paigutus) modifikatsioon, hinnata lisaks, kas see tähis on eristusvõimeline EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) tähenduses.

Ülaltoodu põhjal võimaldab see viis, kuidas ELK sisustab tähise kirjeldavusel põhinevat õiguskaitset välistavat asjaolu, saavutada eesmärki, et konkreetset kaupa otseselt kirjeldavad tähised jäävad kõigi sama tüüpi kaupa pakkuvate ettevõtjate jaoks vabalt kasutatavaks. Teisalt tagab ELK praktika ka päritolufunktsiooni täitmise, kuna selle kohaselt jäetakse kaitse andmata tähistele, mis kirjeldavad kaupa ennast ja mitte selle päritolu. Ka ei saa pidada ELK

⁸⁴ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 27; EKo 25.01.2007, C-321/03, *Dyson Ltd.*, p 39.

⁸⁵ EÜKo 03.05.2017, T-36/16, *Enercon GmbH*, p 43

⁸⁶ EÜKo 03.05.2017, T-36/16, *Enercon GmbH*, p 47.

praktikat tähiste kaubamärgina registreerimisel liialt piiravaks, kuna see ei võimalda tähise kirjeldavusele tuginedes keelduda selliste tähiste registreerimisest, mis kirjeldavad kauba omadusi vaid kaudselt või kirjeldavad omadusi, mis ei ole kauba põhiomadusteks.

Eelnevast nähtub, et kuigi ELK viimaste aastate praktikas ei ole kauba välimusega seonduvale tähisele selle kirjeldavuse tõttu õiguskaitse andmisest keeldutud, võib kauba välimusega seonduv tähis olla kirjeldav EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p c ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p c (KaMS § 9 lg 1 p 3) tähenduses. ELK praktika kohaselt tuleb keelduda tähisele selle kirjeldavuse tõttu õiguskaitse andmisest vaid juhul, kui see viitab otseselt kauba põhiomadustele. Selline praktika aitab täita kaubamärgiõiguse ülesannet tagada ühisturu moonutamata konkurents, kaubamärgi päritolufunktsiooni täitmist piiramata. Nimelt ei saa tähis, mis viitab otseselt vaid mõnele kauba põhiomadusele, üldjuhul täita päritolufunktsiooni. Tuleb siiski märkida, et ELK praktikast tulenevalt eksisteerib oht, et kaubamärgina ei ole võimalik registreerida ka kauba välimusega seonduvat tähist, mis viitab muule kui kauba põhiomadusele või viitab põhiomadusele vaid kaudselt. Nimelt ei ole tähis ELK hinnangul sellisel juhul eristusvõimeline, kuna toote keskmine tarbija tajub seda kui viidet kaubale endale ja mitte selle päritolule.

1.2.3. Tähise tavapärased keelekasutused või kaubandustavades kui õiguskaitset välistav asjaolu

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p d ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p d (KaMS § 9 lg 1 p 4) kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärgid, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heauskses äripraktikas.⁸⁷ Kuna kaubandussektoris tavapärane tähis ei võimalda eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest, täidab vaatluse all olev keeldumisasutus peamiselt kaubamärgi päritolufunktsiooni ja tagab avalikku huvi, et eristusvõimetu tähis ei saaks kaubamärgina kaitset.⁸⁸ Eelnevast nähtuvalt ei saa kauba välimusega seonduvad tähised kaitset, kui on täidetud järgmised

⁸⁷ Eestikeelsete EL kaubamärgi määruse ja kaubamärgidirektiivi sõnastus erineb veidi ülaltoodust. Nende sätete sõnastus inglise- ja prantsuskeelsetes versioonides on identne. Seega on seadusandja tahteks eeldatavalt olnud, et tähise tavapärasel põhinev absoluutne keeldumisasutus oleks nii EL kaubamärgi määruse kui kaubamärgidirektiivi kohaselt rakendatud ühte moodi. Käesolevas töös pakutud sõnastuse aluseks on võetud KaMS § 9 lg 1 p 4 sõnastus, mis on autori hinnangul keeleliselt korrektsem ning annab edasi sätte mõtte.

⁸⁸ EÜKo 16.03.2006, T-322/03, *Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH*, p 52.

tingimused: 1) tähis on tavapärane 2) tähis on tavapäraseks muutunud a) igapäevases keelekasutuses või b) heauskses äripraktikas, 3) tähis koosneb üksnes sellistest tavapäraseks muutunud elementidest. Käesolevas peatükis vaadeldakse, mida tuleb mõista kauba välimusega seonduva tähise tavapärasuse all ja millistele kriteeriumitele tuginedes tuleks seda hinnata. Seejärel analüüsitakse, milliseid piiranguid need kriteeriumid kauba välimusega seotud kaubamärkide registreerimisele seavad ning kas need piirangud on kaubamärgi päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega põhjendatud.

Vaatlusaluse õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise esimeseks eelduseks on, et tähis oleks igapäevases keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapärane. Kuigi ELK on leidnud, et igapäevases keelekasutuses tavapäraseks muutunud tähis on üldjuhul ka kirjeldav,⁸⁹ ei hinnata tähise tavapärasuse üle otsustamisel mitte selle kauba omadustele osutavat iseloomu, vaid selle kasutust konkreetse kaubandussektoris, mistõttu ei ole tähise tavapärasuse tuvastamisel täiendavalt vajalik hinnata, kas tähis kirjeldab kauba omadusi.⁹⁰ Seega erinevalt tähise kirjeldavusel põhinevast keeldumisalusest, mille rakendamine ei eelda, et tähist registreerimistaotluse esitamise ajal tegelikult kauba omaduste kirjeldamiseks kasutatakse,⁹¹ on tähise tavapärasusel põhineva keeldumisaluse kohaldamiseks vajalik, et tähis oleks kasutusel nendele kaupadele osutamisel, mille suhtes sellele õiguskaitset taotletakse.⁹² Seejuures ei ole oluline, kas kaupu, mille puhul tavapäraseks muutunud tähist kasutatakse, on võimalik tähistada ka muude tähistega.⁹³ Eelnevast nähtuvalt on tähis tavapärane, kui seda kasutatakse tavaliselt konkreetsele kaubale viitavana.

Ülaltoodu põhjal tuleb käesolevas töös vaatluse all olevate kauba välimusega seonduvate tähiste tavapärasust hinnates selgitada välja, kas kauba kuju või kauba pinnale paigutatud mustrid, detailid, värvid või nende asend, millele kaubamärgikaitset taotletakse on juba konkreetsete kaupade puhul kasutusel ning kas need on asjaomaste toodete keskmiste tarbijate jaoks tajutavad kui nende kaupade puhul tavapärased. Seejuures ei saa selline tavapärasus tuleneda keskmise tarbija jaoks pelgalt asjaolust, et tähist on kasutatud selliste toodete reklaamimisel või nende kvaliteedinäitajana.⁹⁴ Ka ei ole tähise tavapärasuse hindamisel

⁸⁹ EÜKo 16.03.2006, T-322/03, *Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH*, p 82.

⁹⁰ EKo 04.10.2001, C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.*, p-d 35 ja 41.

⁹¹ EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*, p 32.

⁹² EÜKo 07.06.2011, T-507/08, *Psytech International Ltd.*, p 51.

⁹³ EKo 06.03.2004, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH*, p 40.

⁹⁴ EKo 04.10.2001, C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.*, p-d 39-40.

põhjendatud kasutada tähise eristusvõime hindamise kriteeriumi, mille kohaselt peaks tähis erinema märkimisväärselt samatüübiliste kaupade kujudest, pinnal paiknevatest mustritest, detailidest värvidest või nende paigutusest.⁹⁵ Seda eelkõige seetõttu, et tähise tavapärasusel põhinev keeldumisalus eeldab tähise tegelikku kasutust keeles või kaubanduses, aga eristusvõime puudumisel põhinev keeldumisalus seda ei eelda. Seega ei saa lugeda tavapäraseks tähist, mis küll ei erine märkimisväärselt sektori tavast, kuid mida konkreetsete kaupade puhul veel ei kasutata.

Vaatlusaluse õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise teiseks eelduseks on, et algselt eristusvõimeline tähis on igapäevases keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapäraseks muutunud. Kuna kauba välimusega seonduvad tähised on tajutavad visuaalselt, mitte keeleliselt, ei saa nende tavapärasus tuleneda igapäevasest keelekasutusest. Seega saab kauba välimusega seonduv tähis olla tavapärane eelkõige seetõttu, et konkreetne kauba kuju või kauba pinnale paigutatud muster, detail, värv või nende asend on nende kaupade puhul selles ärisektoris tavapärane. Tulenevalt vaatlusaluste sätete sõnastusest on tähise tavapärasusel põhineva õiguskaitset välistava keeldumisaluse rakendamine võimalik vaid juhul, kui tähise tavapäraseks muutumine on toimunud selle heauskse kasutamise tulemusena. Seega juhul, kui tähist kasutatakse kolmandate isikute poolt pahauskselt ja see muutub sellise kasutamise tagajärjel tavapäraseks, saab tähis õiguskaitse vaatamata oma tavapärasusele. Selline olukord saab eelkõige tekkida juhul, kui tähise omanikul on tähisega seoses tekkinud mingid õigused, mis võimaldavad tal keelata tähise kasutamise kolmandatel isikutel (autoriõigus, tähis on registreeritud kaubamärgina või tööstusdisainilahendusena vms).

Kuigi ELK on leidnud, et EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p d ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p d (KaMS § 9 lg 1 p 4) kohaldamisalasse peaksid eelkõige kuuluma juhtumid, kus tähis on muutunud tavapäraseks kolmandate isikute tegevuse tõttu,⁹⁶ ei ole välistatud, et tähis muutub tavapäraseks ka tähise suhtes õigusi omava isiku enda tegevuse või tegevusetuse tõttu. Küsitav on, kas ja mil määral peaks kolmandate isikute pahausksuse tuvastamisel võtma arvesse kaubamärgi omaniku enda osa tähise tavapäraseks muutumisel. Sõnamärkide puhul saab selles küsimuses tugineda EL kaubamärgi määruse Art 58 lg 1 p-le b või

⁹⁵ Vt selle kohta täpsemalt käesoleva töö ptk 1.2.4.

⁹⁶ Vt nt EÜKo 05.03.2003, T-237/01, *Alcon Inc.*, p 48.

kaubamärgidirektiivi Art 20 p-le a (KaMS § 53 lg 1 p 1)⁹⁷, mille kohaselt tühistatakse kaubamägiomaniku õigused kui kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu muutunud kaubanduses selle kauba või teenuse üldnimetuseks (st tavapäraseks nimetuseks), mille jaoks see on registreeritud.⁹⁸ Kuna ELK on korduvalt rõhutanud, et EL kaubamärgiõigus ei tee vahet erinevate kaubamärgitüüpidel ning nende suhtes kohaldatavaid keeldumisluseid tuleb hinnata samade kriteeriumite kohaselt,⁹⁹ siis tuleks ka hinnates, kas kauba välimusega seonduv tähis on muutunud tavapäraseks kolmandate isikute pahauskse tegutsemise tagajärjel, sarnaselt sõnamärkidele, võtta arvesse kaubamärgi omaniku tegevust või tegevusetust. Nii on see otseselt sätestatud ka KaMS § 53 lg 1 p-s 1, kus mõiste „üldnimetus“ asemel on kasutusel mõiste „tavapärane tähistus“, mis oma olemusel hõlmab lisaks sõnamärkidele ka teisi, sh kauba välimusega seonduvaid, tähiseid.

Eelnev tähendab sisuliselt seda, et tähise suhtes õigusi omav isik ei saa tugineda kolmandate isikute pahaüksusele juhul, kui ei ole teinud kõik endast mõistlikult oodatava, et tähis ei muutuks konkreetsete kaupade tavapäraseks tähiseks. Näiteks on ELK leidnud, et algselt küpsetussegu tähistamiseks kasutusel olnud kaubamärk muutus sellest valimistatud saiade üldnimetuseks kaubamärgi omaniku tegevusetuse tõttu, kuna kaubamärgi omanik ei takistanud äripartneritel oma kaubamärgi õigusvastast kasutamist sellest küpsetussegust valmistatud saiade nimetamisel.¹⁰⁰ Juhul, kui tähis on muutunud tavapäraseks siiski kolmandate isikute pahaüksuse tegutsemise tulemusel, saab tähis õiguskaitse vaatamata oma tavapärasusele. Selline tingimus tuleneb otseselt EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-st d ja kaubamärgidirektiiv Art 4 lg 1 p-st d ning on selges vastuolus kaubamärgiõiguse peamise ülesandega tagada kauba päritolu. Ühest küljest on selge, et tähis, mis on tavapärane, ei ole võimeline täitma kaubamärgi peamist ülesannet tagada kauba päritolu. Teisest küljest on selline kõrvalekaldumine üldisest põhimõttest põhjendatud seaduslikkuse põhimõttega. Nimelt ei saa isik oma õigusi kaotada teise isiku õigusvastase tegevuse tagajärjel. Ka võimaldab sellises olukorras tähisele õiguskaitse andmine tähise suhtes õigusi omaval isikul teostada kaubamärgiga seonduvat ainuõigust ja keelata konkurentidel kauba tähistamise oma kaubamärgiga. Eeldusel, et kaubamärgi omanik neid õigusi kasutab, võiks päritolufunktsiooni

⁹⁷ Kuigi EL kaubamärgimääruses ja kaubamärgidirektiivis viidatakse kauba „üldnimetusele“ (*common name*), on KaMS § 53 lg 1 p-s 1 kasutatud mõistet „tavapärane tähistus“.

⁹⁸ EKo 06.03.2004, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH*, p 34.

⁹⁹ EKo 15.05.2014, C-97/12 P, *Louis Vuitton Malletier*, p 51; EKo 21.01.2010, C-398/08 P, *Audi AG*, p-d 36-37.

¹⁰⁰ EKo 06.03.2004, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH*, p 34.

täitmise takistamine olla vaid ajutine ning lõpuks oleks kaubamärk ikkagi võimeline päritolufunktsiooni täitma, kuna teised turuosaliselised ei saa seda enam oma toodetel kasutada.

Vaatlusaluse õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise kolmandaks eelduseks on, et tähis koosneb ainult igapäevases keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapäraseks muutunud elementidest. Selle eelduse osas saab lähtuda käesoleva töö ptk-s 1.2.2 tähise kirjeldavusel põhineva õiguskaitset välistava asjaolu vastava kohaldamise eelduse kohta toodust. Kokkuvõttes tuleks seega juhul, kui kauba välimusega seonduv tähis on mõne selle kauba välimusega tavapäraselt seonduva tähise (kuju, pinnale paigutatud mustrid, elemendid, värvid või nende paigutus) modifikatsioon, hinnata lisaks, kas see tähis on eristusvõimeline EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) tähenduses.

Eelnevast nähtub, et kuigi ELK viimaste aastate praktikas ei ole kauba välimusega seonduvale tähisele selle tavapärasuse tõttu õiguskaitse andmisest keeldutud,¹⁰¹ võib kauba välimusega seonduv tähis olla tavapärane EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p d ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p d (KaMS § 9 lg 1 p 4) tähenduses. Seda juhul, kui kauba kuju või kauba pinnale paigutatud mustrid, detailid, värvid või nende asend, millele kaubamärgikaitset taotletakse on juba konkreetsete kaupade puhul kasutusel ning need on asjaomaste toodete keskmiste tarbijate jaoks äripraktikast tulenevalt tajutavad kui nende kaupade puhul tavalised. Kahtlemata täidab kauba välimusega seonduvatele tavapärastele tähistele kaubamärgi kaitse andmata jätmise avalikku huvi, et eristusvõimetud tähised ei saaks kaubamärgina kaitset ning selle tulemusena ei moonutataks konkurentsi ühisturul. Samas ei saa vaatlusaluste õiguskaitset välistavate asjaolude alusel keelduda kaubamärgina kaitsmast tähist, mis on muutunud tavapäraseks kolmandate isikute pahauskse tegutsemise tagajärjel. Seejuures saab tähise suhtes õigusi omav isik tugineda kolmandate isikute pahausksusele vaid juhul, kui on teinud kõik endast mõistlikult oodatava, et tähis ei muutuks konkreetsete kaupade tavapäraseks tähiseks. Sellisel juhul on tähisele kaitse andmine küll mõneti vastuolus kaubamärgi päritolufunktsiooni tagamisega, kuid see on seaduslikkuse põhimõtet arvestades põhjendatud ning peaks eelduslikult lõppastmes siiski võimaldama kaubamärgil oma päritolufunktsiooni täita.

¹⁰¹ Vt EUIPO, OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2015 – 2017.

1.2.4. Tähise eristusvõime puudumine kui õiguskaitset välistav asjaolu

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärgid, millel puudub eristusvõime. Vaatlusaluste sätete kohase eristusvõime näol on tegemist tähise olemusliku ehk algse eristusvõimega.¹⁰² See tähendab, et tähis on võimeline eristama ühe ettevõtja kaupu teise omadest ilma, et seda oleks eelnevalt kauba tähistamiseks kasutatud.¹⁰³ Käesolevas peatükis vaadeldakse, mida tuleb mõista kauba välimusega seonduva tähise olemusliku eristusvõime all ja millistele kriteeriumitele tuginedes tuleks seda hinnata. Seejärel analüüsitakse, milliseid piiranguid need kriteeriumid kauba välimusega seotud kaubamärkide registreerimisele seavad ning kas need piirangud on kaubamärgi päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega põhjendatud.

Tähise eristusvõime puudumisel põhinev õiguskaitset välistav asjaolu täidab peamiselt päritolu tagamise funktsiooni ehk seda, et tarbijal oleks võimalik kaubamärgina registreeritud tähise alusel eristada ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtja toodetest.¹⁰⁴ Üksiku värvi eristusvõime hindamisel on ELK pidanud vajalikuks arvesse võtta ka üldist huvi, et kaitse andmisel ei piirataks põhjendamatult selle värvi kasutamist sama tüüpi tooteid pakkuvate konkurentide jaoks.¹⁰⁵ Hiljem on ELK rõhutanud, et tähise eristusvõime puudumise tõttu õiguskaitse andmisest keeldumine ei taga mitte avalikku huvi, et tähis oleks vabalt kasutatav kogu avalikkuse jaoks, vaid et ei piirataks põhjendamatult kaubamärgis sisalduvate eristusvõimetute tähiste (nt üksikute sõnade) vaba kasutamist sama tüüpi tooteid pakkuvate konkurentide jaoks.¹⁰⁶

Kuna päritolufunktsiooni täitmine on kaubamärgi peamine ülesanne ning vaid eristusvõimeline tähis on võimeline andma tarbijale infot kauba tootja kohta, siis on igati põhjendatud eristusvõime hindamine selle alusel, kas tähis võimaldab täita päritolu funktsiooni. Küll aga on küsitav, kas eristusvõime mõiste sisustamine sõltuvalt konkurentide

¹⁰² EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 62.

¹⁰³ EÜKo 19.09.2001, T-30/00, *Henkel KGaA*, p 47.

¹⁰⁴ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 42; EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 48.

¹⁰⁵ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 60.

¹⁰⁶ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 61-62.

õigusest tähist kasutada on põhjendatud. Nimelt on tähise eristusvõime semantiliseks sisuks tähise omadus midagi (nt kaupu) teistest erinevaks teha või erinevalt tajuda võimaldada. Seega lähtudes üksnes eristusvõime semantilisest tähendusest, võiks asuda seisukohale, et EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) kohane eristusvõime tingimus täidab üksnes päritolu tagamise ülesannet. Oma tähenduse tõttu ei oleks eristusvõime tingimus sobiv tagama seda, et piiratud hulgal tähiste kasutamine ei oleks konkurentide jaoks liialt piiratud ning seda ülesannet peaks täitma mõni muu tähisele kaubamärgi õiguskaitse andmist reguleeriv tingimus, sh võimalik õiguskaitset välistav asjaolu. Kuna ELK tõlgenduse kohaselt ei piisa tähise eristusvõimeliseks lugemiseks ainult selle võimest kaupu eristada, vaid täidetud peab olema kriteerium, et tähise kaubamärgina kaitsmine ei piira põhjendamatult konkurentide õigusi, siis on ELK andnud eristusvõime mõistele selle semantilisest tähendusest oluliselt kitsama sisu.

Sellist eristusvõime tingimuse kitsendavat tõlgendamist on ELK põhjendanud eelkõige vajadusega tagada konkurentide õigused tähiste kasutamiseks olukorras, kus teatud tüüpi tähiseid on vähe (nt värvid) ja nende vabaks kasutuseks jääv valik ammendub juba nende väikesel hulgal kaubamärgina registreerimise tagajärjel.¹⁰⁷ Siiski mõjutab selline tõlgendus autori hinnangul ka kõiki teisi juhtumeid. Nimelt on saadaolevate tähiste hulk alati piiratud, sest erinevaid kujusid, kujutisi, sõnu jms on olemas piiratud hulgal. Lisaks piirab tähiste kasutamist turul ka asjaolu, et kaubamärgi omanik võib EL kaubamärgi määruse Art 9 lg 2 ning kaubamärgidirektiivi Art 10 lg 2 (KaMS § 14 lg 1) kohaselt teatud juhtudel keelata teistel isikutel lisaks registreeritud kaubamärgiga identsetele tähistele ka sarnaste tähiste kasutamise. Mis puutub kauba välimusega seonduvatesse tähistesse, siis on nende võimalik valik konkreetsete kaupade puhul üldjuhul piiratud kauba otstarbe, kasutamise ja muude konkreetse kaubaga seonduvate asjaoludega. Eelnev seondub eelkõige ruumiliste ja asendimärkidega. Ka värvimärkide osas on selge, et nende hulk on piiratud. Vaid mustrimärkide, teatud juhul ka pakendite kujust koosnevate märkide puhul võib eeldada, et nende valik ei pruugi olla kaubast tulenevalt piiratud. Eelneva põhjal on kauba välimusega seonduvate tähiste valik üldjuhul piiratum kui nt sõna- või kujutismärkide puhul. Seega mõjutab ELK praktika, mille kohaselt tähise eristusvõime hindamisel tuleb mh võtta arvesse, et piiratud hulgal olemasolevate tähiste kaubamärgina registreerimine ei piiraks põhjendamatult nende kasutamist konkurentide poolt, oluliselt kauba välimusega seonduvate tähiste eristusvõimeliseks lugemist.

¹⁰⁷ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 54.

Eelneva põhjal kohaldub eristusvõime puudumisel põhinev absoluutne õiguskaitset välistav asjaolu teatud ulatuses ka olukordadele, kus tähis on võimeline eristama ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja omadest. Nii on kaubamärgi päritolufunktsiooni täitmine paratamatult piiratud. Ühest küljest võiks selline piirang olla õigustatud konkurentsi kaitse vajadusega ja asjaoluga, et tähise vabaks kasutuseks jäämise vajadust hinnatakse lähtuvalt vaid nende turuosaliste seisukohalt, kes pakuvad seda tüüpi kaupu, mille hulgas tähisele kaitset taotletakse, mitte kogu avalikkuse seisukohalt. Teisest küljest on siiski küsitav, kas ELK selline tõlgendus on põhjendatud olukorras, kus seadusandja ei ole pidanud vajalikuks kehtestada kõikide tähiste liikide suhtes kehtivat üldist absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu, mille eesmärgiks oleks tagada, et tähise registreerimisega ei piirataks põhjendamatult konkurentide õigust tähist kasutada. Asjaolu, et eristusvõime nii piirav tõlgendus ei ole põhjendatud igas olukorras ja kõigi tähiste liikide suhtes, kinnitab nt asjaolu, et seadusandja on konkurentsikaitse eesmärgil kehtestanud absoluutset õiguskaitset välistavad asjaolud vaid teatud juhtudel ja teatud tähise liikide (teatud kauba kujust ja muudest omadustest koosnevad tähised) kaubamärgina registreerimisele.¹⁰⁸

Tähise eristusvõime hindamise osas on ELK esiteks rõhutanud, et ebatraditsiooniliste kaubamärkide (sh kauba välimusega seonduvate kaubamärkide) eristusvõimet hinnatakse samade kriteeriumite alusel nagu traditsiooniliste kaubamärkide (nt sõna- ja kujutismärgid) eristusvõimet.¹⁰⁹ Seejuures tagab kaubamärgile kaitse andmise ka minimaalne eristusvõime.¹¹⁰ Samas on ELK leidnud, et kauba välimusega seonduvate kaubamärkide eristusvõime kindlakstegemine on keeruline, kuna avalikkus ei ole erinevalt traditsioonilistest sõna- ja kujutismärkidest harjunud kauba välimusest eristumatute tähiste põhjal tegema järeldusi kauba päritolu kohta ja tajub neid pigem funktsionaalsete või kaunistavate detailidena.¹¹¹ Eelnevale tuginedes on ELK leidnud, et kauba välimusega seonduv kaubamärk saab olla eristusvõimeline vaid juhul, kui see erineb märkimisväärselt kõnealuse sektori tavadest¹¹² ja on tajutav toote välimusest ja muudest omadustest iseseisvalt¹¹³.

¹⁰⁸ EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5), mida käsitletakse käesoleva töö ptk-s II.

¹⁰⁹ EKo 15.05.2014, C-97/12 P, *Louis Vuitton Malletier*, p 51; EKo 21.01.2010, C-398/08 P, *Audi AG*, p-d 36-37.

¹¹⁰ EÜKo 27.02.2002, T-34/00, *Eurocool Logistik GmbH*, p 39.

¹¹¹ EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss, Inc*, p 16.

¹¹² EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss*, p 16; EKo 15.05.2014, C-97/12 P, *Louis Vuitton Malletier*, p 52.

Eelnevast nähtuvalt on ELK kauba välimusega seonduvate tähiste puhul kaldunud kõrvale üldisest põhimõttest, et tähisele kaitse andmise tagab ka minimaalne eristusvõime ja leidnud, et neile kaitse andmine on põhjendatud vaid juhul, kui need erinevad märkimisväärselt vastava sektori tavast. Seega on vaatamata ELK väljendatud seisukohale, et kauba välimusega seotud tähiste eristusvõime hindamisel ei kasutata teiste tähistega võrreldes rangemaid kriteeriume, nende kaubamärgina registreerimine võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega siiski piiratum. Sektori tavast märkimisväärselt eristumise nõue on ELK praktikast tulenevalt asjakohane vaid juhul, kui tähis ei eristu kauba välimusest. On võimalik, et teatud juhtudel tajub kauba keskmine tarbija kauba välimusega seonduvat tähist kauba välimusest eristuvana. Näiteks on ELK leidnud, et sellise kauba pinnale, millel tavapäraselt mustrit ei ole (nt kirurgiline operatsiooniõmblusmaterjal), kantud muster ei ole kauba välimusest eristumatu ning seega ei rakendata selliste tähiste eristusvõime hindamisel sektori tavast märkimisväärselt eristumise nõuet.¹¹⁴ Tegelikult ei ole selline vahe tegemine kauba välimusega seonduvate tähiste vahel siiski vajalik. Nimelt läbiks tähis sellises olukorras ka sektori tavast märkimisväärselt erinemise testi, kuna mustri kandmine sellise kauba pinnale, millel tavaliselt mustrit ei ole, erineb sektori tavast märkimisväärselt.

Kindlasti on päritolufunktsiooni tagamise seisukohalt oluline, et kauba välimusega seonduvat tähist, mis olemuslikult ei eristu kauba enda välimusest, oleks võimalik kauba välimusest iseseisvalt tajuda. Kui see nii ei oleks, siis ei tajuks toote tarbijad seda päritolutähisena ning sellisel juhul ei saaks selle põhjal teha järeldusi ka toote päritolu kohta. Küll aga tundub põhjendamatu nõue, et kauba välimusest eristumatu tähis peab kaitse saamiseks erinema märkimisväärselt kõnealuse sektori tavadest. Sellisel juhul kaotab osa oma mõttest eristusvõime hindamine keskmise tarbija taju aspektist. Nimelt on ELK ka ise leidnud, et eriala asjatundjad on üldjuhul tähelepanelikumad ja teadlikumad kui tavalised tarbijad.¹¹⁵ Juhul, kui toote keskmine tarbija osutub toote välimusega seotud tähiste suhtes eriliselt tähelepanelikuks, ei ole välistatud, et selline tähis täidab päritolufunktsiooni ka juhul, kui see ei erine kõnealuse sektori tavadest märkimisväärselt. Seega piirab ELK poolt kauba välimusega seotud tähiste eristusvõime hindamisel rakendatav nõue sektori tavast

¹¹³ EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss*, p-d 40-41.

¹¹⁴ EÜKo 09.11.2016, T-579/14, *Birkenstock Sales GmbH*, p 112.

¹¹⁵ EKo 12.07.2012, C-311/11 P, *Smart Technologies ULC*, p 48.

märkimisväärse erinevuse kohta teatud juhtudel põhjendamatult sellistele tähistele kaitse andmist.

ELK ei ole senises praktikas pööranud eriti tähelepanu sellele, millal on kauba välimusest eristumatut tähist võimalik tajuda kauba välimusest iseseisvalt. Kuigi üldjoontes võiks iga ruumiline-, asendi-, mustri- ja värvimärk olla kauba välimusest iseseisvalt tajutav, ei ole see ELK praktikast tulenevalt nii. Näiteks on ELK leidnud, et registreerimistaotluse esitaja ei suutnud tõendada, et spordijalatsi küljele kantud paralleelsed triibud on tajutavad jalatsi välimusest iseseisvalt.¹¹⁶ Enamasti ELK kauba välimusega seonduvate tähiste eristusvõime hindamisel kauba välimusest iseseisvalt tajutavuse nõuet siiski rakendanud ei ole ning on piirdunud sektori tavast märkimisväärselt erinemise kriteeriumi kohaldamisega. Näiteks on ELK selgitanud seoses kujumärkidega, et mida enam sarnaneb kaubamärgina registreerimiseks esitatud kauba kuju kujuga, milles konkreetne kaup eeldatavasti esineb (nt nõudepesutableti nelinurkne kuju), seda tõenäolisemalt puudub sellisel kujul eristusvõime.¹¹⁷ Nii ei ole ELK hinnangul võimalik registreerida kaubamärgina kauba ühte peamistest kujudest¹¹⁸ või pelgalt ühte kauba peamise kuju variatsiooni¹¹⁹. Samuti ei ole võimalik kaubamärgina registreerida ühte kauba kuju variatsiooni, kui erinevaid variatsioone on hulgaliselt, kuna sellisel juhul ei ole keskmine tarbija võimeline kujude variatsioonide rohkuse tõttu seostama ühte paljudest kujudest konkreetset tootjalt pärinevana.¹²⁰ Samu kriteeriume tuleb kohaldada ka kauba pakendite kuju eristusvõimelisuse hindamisel.¹²¹ Asjaomase sektori tavadest märkimisväärselt erinevaks on ELK pidanud näiteks naerunäo- ja tähekeste kujulisi külmutatud, kuivatatud jms puu- ja juurviljatooteid ning piimatooteid.¹²²

Mustrimärkide eristusvõime osas saab lähtuda ELK praktikast kujutismärkide osas. Selle kohaselt ei ole eristusvõimelised tähised, mis koosnevad väga lihtsatest geomeetrilistest kujunditest nagu ringid, jooned, nelinurgad jms.¹²³ Seega ei saa ka pelgalt selliste kujundite

¹¹⁶ EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss, Inc*, p 42.

¹¹⁷ EKo 29.04.2004, C-456/01 P ja C-457/01 P, *Henkel KGaA*, p 39.

¹¹⁸ EÜKo 19.09.2001, T-30/00, *Henkel KGaA*, p-d 55-59.

¹¹⁹ EKo 07.10.2004, C-136/02 P, *Mag Instrument Inc.*, p 32.

¹²⁰ EKo 07.02.2002, T-88/00, *Mag Instrument Inc.*, p 37.

¹²¹ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 45.

¹²² EÜKo 07.10.2015, T-242/14, *The Smiley Company SPRL*, p-d 58-64; EÜKo 07.10.2015, T-244/14, *The Smiley Company SPRL*, p-d 61-67.

¹²³ EÜKo 12.09.2007, T-304/05, *Cain Cellars, Inc*, p 22.

lihtsatest kombinatsioonidest koosnevad mustrid olla üldjuhul sektori tavast märkimisväärselt erinevad.¹²⁴ Sama kehtib ka geomeetrilistest kujunditest koosnevate asendimärkide kohta.¹²⁵ Siiski ei välista selline praktika, et teatud sektorites võiks ka põhilistest geomeetrilistest kujunditest koosnevad lihtsad mustrid või asendimärgid olla väga ebatavalised. Samuti on võimalik põhikujunditest koosnevaid mustreid muuta sektori tavadest märkimisväärselt erinevaks näiteks nende keerukate kombinatsioonide, erinevate värvide ja teiste kujutistega koosmõjus. Siiski tuleb silmas pidada, et ka väga detailne ja keerukas muster ei ole eristusvõimeline, kuna ei võimalda oma detailirohkuse tõttu tarbijate mällu talletuda ja seega ka päritolufunktsiooni täita.¹²⁶ Üksik värv on ELK hinnangul enne selle kaubamärgina kasutamist eristusvõimeline vaid erandjuhtudel.¹²⁷ ELIA poolt kaubamärgi registreerimise kohta antud juhiste kohaselt võiks selliseks erandjuhuks olla näiteks musta värvi kasutamine piimatoodete puhul.¹²⁸ Ka ei ole ELK hinnangul võimalik registreerida kaubamärgina kauba ühte laialdaselt kasutatavatest värvikombinatsioonidest.¹²⁹

Eelnevast nähtub, et vaatamata ELK väljendatud seisukohale, et kauba välimusega seotud tähiste eristusvõime hindamisel ei kasutata teiste tähistega võrreldes rangemaid kriteeriume, on nende kaubamärgina registreerimine võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega siiski piiratum. Nimelt saavad kauba välimusega seonduvad tähised, erinevalt traditsioonilistest kaubamärkidest, olla ELK praktika kohaselt olemuslikult eristusvõimelised vaid juhul, kui need on tajutavad kauba välimusest iseseisvalt ning erinevad märkimisväärselt asjaomase sektori tavadest. Kui kauba välimusest iseseisvalt tajutavuse nõue on kaubamärgi päritolufunktsiooni silmas pidades põhjendanud, siis asjaomase sektori tavast märkimisväärselt erinemise kriteerium pigem mitte, kuna ei arvesta võimalusega, et teatud kaupade keskmise tarbija taju kohaselt võivad eristusvõimelised olla ka tähised, mis ei erine sektori tavadest märkimisväärselt. Lisaks piirab kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimist ka ELK poolt eristusvõime tingimusele antud tõlgendus, mille kohaselt tuleb

¹²⁴ EÜKo 21.04.2015, T-359/12, *Louis Vuitton Malletier*, p-d 37-38, 41.

¹²⁵ EÜKo 15.12.2015, T-63/15, *Shoe Branding Europe BVBA*, p 29; EÜKo 15.12.2015, T-64/15, *Shoe Branding Europe BVBA*, p 29.

¹²⁶ EÜKo 09.10.2002, T-36/01, *Glaverbel SA*, p 28.

¹²⁷ EKO 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 66.

¹²⁸ EUIPO. Trademark Guidelines. Version 1.0, 01/10/2017. Part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, Chapter 3: Non-distinctive Trade Marks (Article 7(1)(b) EUTMR), lk 32. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines-pdf#> (18.04.2019).

¹²⁹ EÜKo 19.09.2001, T-30/00, *Henkel KGaA*, p-d 55-59.

tähise eristusvõime kindlaks tegemisel mh arvestada, et tähisele kaitse andmisel ei piirataks põhjendamatult selle kasutamist sama tüüpi tooteid pakkuvate konkurentide poolt. Seda eelkõige seetõttu, et konkreetse kauba välimusega seonduvate tähiste hulk on üldjuhul piiratud kauba otstarbe, kasutamise ja muude konkreetse kaubaga seonduvate asjaoludega ning iga sellise tähise kaubamärgina registreerimine võib seega konkurentide õigusi märkimisväärselt riivata. Lisaks tundub eristusvõime mõiste sisustamisel konkurentide õigustega arvestamine igas olukorras ja kõigi kauba välimusega seonduvate tähiste puhul põhjendamatu. Eriti võttes arvesse, et seadusandja on pidanud vajalikuks kehtestada selliselt konkurentide õigusi kaitsva absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p-s e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) vaid teatud juhtudel ja teatud tähiste liikide (teatud kauba kujust ja muudest omadustest koosnevad tähised) puhul. Kuna ELK on eristusvõime mõistet tõlgendanud põhjendamatult kitsalt ning kehtestanud kauba välimusega seonduvate tähiste eristusvõimeliseks lugemisele lisanõuded, mis ei arvesta kõikidel juhtudel nende kaupade keskmise tarbija tajuga, võib ELK praktikat kauba välimusega seonduvate tähistele kaitse andmisel pidada põhjendamatult piiravaks. Sellest tulenevalt saavad ka kauba välimusega seonduvad tähised olla olemuslikult eristusvõimelised vaid erandjuhtudel.¹³⁰

1.2.5. Omandatud eristusvõime kui õiguskaitset tagav asjaolu

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 3 kohaselt ei kohaldata tähise eristusvõime puudumisel, kirjeldavusel või tavapärasusel põhinevaid keeldumisaluseid juhul, kui tähis on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse. Sisuliselt sama sätestab ka kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 4, kuid näeb lisaks ette, et tähise eristusvõime peab olema omandatud enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva (KaMS § 9 lg 2) või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise puhul enne selle esitamise kuupäeva (KaMS § 52 lg 7). Kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 5 võimaldab liikmesriikidel pikendada Art 4 lg 4 kohast eristusvõime omandamise tähtaega ja näha siseriiklike õigusaktidega ette, et tähis

¹³⁰ Järeldusele, et kauba või selle pakendi kujust koosnev tähis saab omada olemuslikku eristusvõimet vaid väga piiratud juhtudel, on jõudnud ka Berquist, J., Curley, D. Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods. The European Intellectual Property Review 2008, issue 1, lk 17-24; Cornish, W., Llewelyn, D. Intellectual Property: Patents, Copyright; Trade Marks and Allied Rights. Fifth Edition. Londond; Sweet & Maxwell 2003, lk 671.

peab olema omandanud eristusvõime enne selle registreerimise kuupäeva.¹³¹ Eelnevast nähtuvalt saab tähist kaubamärgina kaitsta juhul, kui 1) tähisel puudub olemuslik eristusvõime, tähis on kirjeldav või tavapärane, 2) tähis on muutunud eristusvõimeliseks, 3) eristusvõimeliseks muutumine on toimunud kaubamärgi kasutamise käigus, 4) Siseriikliku kaubamärgi registreerimise puhul peab vastavalt siseriikliku õigusakti sätetele eristusvõime olema omandatud enne registreerimistaotluse esitamist, registreerimist või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist, 5) EL kaubamärgi puhul peab eristusvõime olema omandatud kogu liidus.¹³² Käesolevas peatükis vaadeldakse, mida tuleb mõista eristusvõime omandamisena ja millistele kriteeriumitele tuginedes tuleks seda hinnata. Seejärel hinnatakse, kas need kriteeriumid tagavad kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmise samamoodi nagu teistele kaubamärgi tüüpidele ning kas need on kooskõlas kaubamärgi päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega.

ELK on selgitanud, et kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 4 kujutab endast suurt erandit sellistele kaubamärkidele õiguskaitse andmisel, millel puudub olemuslik eristusvõime, mis on kirjeldavad või tavapärased.¹³³ Ilmselgelt on EL kaubamärgi määrase ja kaubamärgidirektiivi eristusvõime omandamist käsitlevate sätete eesmärgiks tagada kaubamärgi peamist ülesannet täita päritolufunktsiooni. Seejuures tuleb märkida, et kui olemusliku eristusvõime hindamisel on ELK pidanud vajalikuks arvestada ka avalikku huvi, et tähisele kaitse andmisel ei piirataks põhjendamatult selle kasutamist sama tüüpi tooteid pakkuvate konkurentide jaoks,¹³⁴ siis eristusvõime omandamise hindamisel ei ole vajadus jätta tähis konkurentide jaoks vabalt kasutatavaks oluline.¹³⁵ Magistr töö 1.2.4 ptk-s on leitud, et eristusvõime tõlgendamine läbi konkurentide õiguste kaitse võib kauba välimusega seonduvate tähistele eristusvõime mõistet põhjendamatult kitsendada. Seetõttu on konkurentide õiguste kaitse arvesse võtmisest loobumine omandatud eristusvõime hindamise puhul põhjendatud. Lisaks võib konkurentide õiguste kaitsega arvestamine olla kohane olukorras, kus tähis on küll eristusvõimeline, kuid ei täida veel tegelikkuses päritolufunktsiooni, kuid päritolufunktsiooni täitmist põhjendamatult takistav olukorras, kus tähis on juba tegelikult kasutuses ja täidab turul kauba päritolule viitamise ülesannet. Ka võiks sellise tähise konkurentidele vabaks kasutamiseks jätmine

¹³¹ Kaubamärgiseaduses seda võimalust kasutatud ei ole.

¹³² EKo 25.07.2018, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA.*, p 68.

¹³³ EKo 04.05.1999, C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH*, p 45.

¹³⁴ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*, p 60; EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p-d 61-62.

¹³⁵ EKo 04.05.1999, C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH*, para 48.

moonutada konkurentsi kaubamärgiomanikule kahjulikult, võimaldades konkurentidel kaubamärgi omaniku kaubamärgiga seoses tehtud tööst ja investeeringutest alusetult kasu lõigata.

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 3 ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 4 kohaselt välistab eristusvõime omandamine vaid tähise olemusliku eristusvõime puudumisel, kirjeldavusel ja tavapärasusel põhinevate keeldumisaluste kohaldamise. Seega on seadusandja pidanud teatud absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid teistest kaalukamateks. Sel põhjusel ei ole neid õiguskaitset välistavaid asjaolusid võimalik jätta kohaldamata ka juhul, kui tähis on omandanud eristusvõime. Arusaadavalt takistab selline lähenemine teatud juhtudel kaubamärgi päritolufunktsiooni täitmist. Seda seetõttu, et nii ei ole võimalik kaitsta kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime ja täidab nii juba turul tegelikult päritolufunktsiooni. Teisalt võib selline vahetegemine sõltuvalt õiguskaitse andmisest keeldumise alusest olla õigustatud. EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p a ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p a (KaMS § 9 lg 1 p 1) kohasesse absoluutset õiguskaitset välistavas asjaolusse puutuvalt on selge, et tähist, mis ei vasta oma olemuselt kaubamärgiks olla võiva objekti nõuetele, ei saa kaubamärgina kaitsta isegi siis, kui see on eristusvõimeline.¹³⁶ Ka on ELK on korduvalt leidnud, et konkurentsi kaitse kaalutlustel on põhjendatud jätta eristusvõime omandamise võimaluseta tähis, mis EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e kohaselt koosneb vaid kauba asjaomasest, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikust või märkimisväärselt väärtust andvast kujust või omadusest.¹³⁷

Omandatud eristusvõimel põhinevat õiguskaitset tagava asjaolu kohaldamise esimest eeldust, st olukordi, mil kauba välimusega seonduval tähisel puudub olemuslik eristusvõime, see on kirjeldav või tavapärane, on käsitletud käesoleva töö ptk-des 1.2.2 – 1.2.4. Vaatlusaluse õiguskaitset tagava asjaolu teine eeldus, eristusvõimeliseks muutumine, tähendab seda, et tähis on muutunud selliseks, mis võimaldab eristada ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtja toodetest.¹³⁸ Olukorras, kus kirjeldav või tavapärane tähis on võimeline kaupu eristama, ei ole

¹³⁶ EKo 25.01.2007, C-321/03, *Dyson Ltd*, p-d 40-41.

¹³⁷ Selle kohta vt käesoleva töö ptk 2.1.

¹³⁸ EKo 04.05.1999, C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH*, p 46.

enam tegemist pelgalt kirjeldava või tavapärase tähisega ning seega on tähise kaubamärgina registreerimine õigustatud.¹³⁹

Omandatud eristusvõimel põhineva õiguskaitset tagava asjaolu kolmandaks eelduseks on, eristusvõime omandamine tähise kaubamärgina kasutamise tulemusena. Kaubamärgi kasutamisenä eristusvõime omandamise kontekstis tuleb mõista tähise kasutamist vaid sellisel eesmärgil, et asjaomane avalikkus seostaks kaupu selle tähise põhjal konkreetse ettevõtjaga.¹⁴⁰ Seejuures on ELK pidanud võimalikuks, et selline kasutamine võib toimuda nii tähise kasutamisenä teise registreeritud kaubamärgi osa koostisosana kui ka eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga.¹⁴¹ Selleks, et teise kaubamärgiga kombinatsioonis kasutatud kauba välimusega seonduv tähis oleks omandanud eristusvõime, „peab see tähis üksi ja võrreldes kõigi teiste võimalike kaubamärkidega osutama kauba pärinemisele kindlalt ettevõtjalt“.¹⁴² Seda asjaolu tuleb tõendada ka juhul, kui kaubamärgi registreerimist taotleb ettevõtja on ainus, kes turul sellise välimusega kaupa pakub.¹⁴³

Eristusvõime omandamine tuleb teha kindlaks juhtumipõhiselt, hinnates asjaolusid igakülgset ja tuginedes konkreetsetele ja usaldusväärsetele andmetele, mis tõendavad, et oluline osa kauba tarbijaskonnast tajub kaupade pärinemise konkreetset ettevõtjalt tähise kaubamärgina kasutamise tõttu.¹⁴⁴ Seejuures ei saa tugineda pelgalt üldistele ja abstraktsetele andmetele, sh eelnevalt kindlaksmääratud lävendprotsentidele.¹⁴⁵ Eelkõige tuleb eristusvõime omandamist hinnates võtta arvesse järgmiseid andmeid: kaubamärgi turuosa; kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressursside ulatust; seda, millises ulatuses asjaomases sihtrühmas tuntakse selle kaubamärgi alusel kõnelaused kaubad ära teatava ettevõtja kaupadena; kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti.¹⁴⁶ Lisaks võib eristusvõime omandamise

¹³⁹ EKo 04.05.1999, C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH*, para 47.

¹⁴⁰ EKo 07.07.2005, C-353/03, *Société des produits Nestlé SA*, p 29.

¹⁴¹ EKo 07.07.2005, C-353/03, *Société des produits Nestlé SA*, p 32.

¹⁴² EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 66.

¹⁴³ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 65.

¹⁴⁴ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 65; EKo 19.06.2014, C-217/13 ja C-218/13, *Oberbank AG*, p 40.

¹⁴⁵ EKo 04.05.1999, C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH*, p 52.

¹⁴⁶ EKo 04.05.1999, C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH*, p-d 50-51.

kindlakstegemiseks tellida arvamusuuringu. Sellisel juhul peab arvamusuuringu tellinud, kaubamärgi registreerimiseks või kehtetuks tunnistamiseks, pädev asutus määrama kindlaks, milline on uuringute läbiviimiseks vajalik piisav tarbijate protsent.¹⁴⁷

Kuigi ei ole välistatud, et ruumilised-, asendi-, mustri- ja värvimärgid võivad omandada eristusvõime nende iseseisva kasutamise käigus, on eristusvõime omandamine tõenäolisem nende kasutamisel kombinatsioonis registreeritud traditsioonilisema kaubamärgiga (nt sõna või kujundmärgiga). Siiski tuleb asjaolu, et kauba keskmine tarbija käsitleb üksnes kauba või selle pakendi kuju või kauba või selle pakendi välispinnale kantud asendimärgi, mustri või värvi põhjal kaupa konkreetselt ettevõtjalt pärinevana, tõendada kaubamärgi taotlejal. Kuna ELK praktika kohaselt tuleb eristusvõime omandamise kindlakstegemisel hinnata asjaolusid igakülselt ja tugineda konkreetsetele ja usaldusväärsetele andmetele, mis tõendavad, et oluline osa kauba tarbijaskonnast tajub kaupade pärinemise konkreetselt ettevõtjalt tähise kaubamärgina kasutamise tõttu,¹⁴⁸ siis on ettevõtjal omandatud eristusvõime tõendamiseks vajalik koguda märkimisväärne hulk andmeid ning tõenäoliselt viia läbi ka uuringuid. Ettevõtja tõendamiskoormist ei vähenda isegi asjaolu, et ta on ainus, kes turul sellisel välimusega kaupa pakub. Kuna kaubamärgile antakse õiguskaitse vaid seetõttu, et see täidab päritolu tagamise ülesannet, siis on selline lähenemine põhjendatud. Nimelt võimaldab see veenduda, et tähis, mis olemuslikult ei ole võimeline ühe ettevõtja kaupu teistest eristama, täidab turul sellele vaatamata päritolufunktsiooni.

Hinnates eristusvõime omandamist seoses kaupadega, tuleb arvesse võtta seda, kas tähist on kaubamärgina kasutatud kogu kaubakategooriaga hõlmatud kaupade suhtes või ainult mõne sinna kuuluva kauba suhtes. Juhul, kui kaubakategooria sisaldab endas palju erinevaid kaupu, mida on võimalik jagada üksteisest iseseisvalt vaadeldavateks alamkategooriateks ning tähis on olnud kasutusel ainult mõne kaubakategooriasse kuuluva kauba suhtes, siis on võimalik tähisele saada kaitse ainult nende kaupade, mitte aga kogu kaubagrupi suhtes.¹⁴⁹ Selline seisukoht on ühest küljest õigustatud, kuna tarbijad on hakanud tähise kaubamärgina kasutamise tõttu tajuma konkreetselt ettevõtjalt pärinevana just konkreetseid kaupu, millega seoses kaubamärki on kasutatud. Teisalt oleks ehk mõistlik enne ülejäänud

¹⁴⁷ EKo 19.06.2014, C-217/13 ja C-218/13, *Oberbank AG*, p 43.

¹⁴⁸ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 65; EKo 19.06.2014, C-217/13 ja C-218/13, *Oberbank AG*, p 40.

¹⁴⁹ EÜKo 15.12.2016, T-112/13, *Mondelez UK Holdings & Services Ltd.*, p 26.

kaubakategooriasse kuuluvate kaupade osas tähise kaubamärgina registreerimisest keeldumist hinnata, kas esitatud tõendid annavad tunnistust sellest, et eristusvõime omandamine osade kaubakategooriasse kuuluvate kaupade suhtes on muutnud tähise eristusvõimeliseks ka teiste samasse kategooriasse kuuluvate kaupade suhtes. Seega võib ELK kõnealune seisukoht põhjendamatult takistada eristusvõime omandanud kaubamärgi registreerimist.

Omandatud eristusvõimel põhineva õiguskaitset tagava asjaolu kohaldamise neljandat eeldust, eristusvõime omandamise tähtaega, EL kaubamärgi määrus erinevalt kaubamärgidirektiivist ei sätesta. Otseselt ei saa seda kuupäeva tuletada ka kaubamärgidirektiivi sätetest, kuna selle Art 4 lg-dest 4 ja 5 tulenevalt on liikmesriikidel õigus valida, kas eristusvõime omandamist hinnatakse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise või registreerimise aja seisuga. Kuna EL kaubamärgimääruse omandatud eristusvõime hindamise aja suhtes alternatiive ei kehtesta, tuleb EL kaubamärgi eristusvõime omandamise hindamisel lähtuda konkreetsest ajahetkest. Võttes arvesse, et EL kaubamärgiõigusega taotletakse liikmesriikide sisese ja EL ülese kaubamärgisüsteemi võimalikult suurt ühtsust, peaks EL kaubamärgi omandatud eristusvõime hindamise aja osas, sarnaselt kaubamärgidirektiivi üldreegliga, võtma aluseks registreerimistaotluse esitamise kuupäeva.

EL kaubamärgi eristusvõime omandamise viiendaks eelduseks on, et EL kaubamärk on omandanud eristusvõime kogu EL-is. Selline nõue tuleneb ühest küljest EL kaubamärgi määrmise Art 7 lg-st 2, mille kohaselt kohaldatakse absoluutseid keeldumisaluseid ka siis, kui registreerimata jätmise põhjused esinevad ainult teatavas liidu osas. Teisest küljest tuleneb see ELK hinnangul ka EL kaubamärgiõigusest üldiselt. Nimelt tekiks vastasel juhul olukord, kus kaubamärgidirektiivi kohaselt peab liikmesriik keelduma oma territooriumil eristusvõimetule tähisele kaitse andmisest, aga samas oleks sellest hoolimata kohustatud tunnustama EL kaubamärki, kuna see on omandanud eristusvõime teise liikmesriigi territooriumil.¹⁵⁰ ELK on leidnud, et EL kaubamärgi võib registreerida üksnes siis, kui on tõendatud, et see on omandanud eristusvõime sellises EL osas, kus tal olemuslik eristusvõime puudus.¹⁵¹ Juhul, kui kaubamärgil puudus olemuslik eristusvõime kõigis liikmesriikides, tuleb tõendada eristusvõime omandamist kogu EL territooriumil.¹⁵² ELK varasema seisukoha järgi ei ole

¹⁵⁰ EÜKo 21.04.2015, T-359/12, *Louis Vuitton Malletier*, p 86.

¹⁵¹ EKo 25.07.2018, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA*, p 75.

¹⁵² EKo 25.07.2018, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA*, p 76.

vajalik tõendada eristusvõime omandamist iga liikmesriigi osas eraldi.¹⁵³ Oma hilisemas otsuses on ELK viidanud küll otsuse tegemise alusena oma varasemale seisukohale, kuid leidnud sellele vaatamata, et esitatud tõendid peavad tõendama eristusvõime omandamist kogu liidu liikmesriikides, kuid seejuures ei ole vajalik ilmtingimata esitada tõendid iga liikmesriigi kohta eraldi, kuna teatud tõendid võivad olla asjakohased seoses mitme liikmesriigi või koguni kogu liiduga.¹⁵⁴

Selline seisukoht ei ole töö autori hinnangul siiski kõige kohasem olukorras, kus tegemist on ühisturuga ning kaubamärk on omandanud eristusvõime olulisemal või suuremal osal sellest turust. Iga liikmesriigi turuga eraldi arvestamine kaotab ära võimaluse käsitleda EL turgu kui tervikut. Samuti ei nõuta omandatud eristusvõime hindamisel seoses kauba keskmise tarbijaga seda, et kogu kauba tarbijaskond tajuks kaubamärki teatavalt ettevõtjalt pärinevana, vaid piisab, kui seda teeb oluline osa tarbijaskonnast. Töö autori hinnangul oleks põhjendatud registreerida kaubamärk olukorras, kus see täidab tegelikkuses oma peamist ülesannet ja võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest olulises või suuremas osas ühisturust. Seega on ELK, nõudes et EL kaubamärgi omandatud eristusvõime oleks tõendatud kõigis liikmesriikides, arvestamata nende territooriumite suurust ja neil asuvate tarbijate hulka, põhjendamatult piiranud kaubamärgi registreerimist ja sellega koos kaubamärgi võimalust täita päritolufunktsiooni. Märkimist väärib, et ELK viimaste aastate praktika kohaselt on kauba välimusega seonduvad tähised jäänud EL kaubamärgina registreerimata just põhjusel, et ei ole tõendatud nende omandatud eristusvõime kogu EL territooriumil.¹⁵⁵

Kuigi kauba välimusega seonduvate tähiste eristusvõime omandamise võimalused ei ole võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega piiratumad, takistab tähise eristusvõime omandamise tõendamise keerukus kauba välimusega seonduvatele tähistele kaubamärgi kaitse andmist. Kuigi selline takistamine on liikmesriigi siseste kaubamärkide puhul põhjendatud kaubamärgi päritolufunktsiooni tagamisega ei ole see põhjendatud EL kaubamärkide puhul. Nimelt kaotab ELK praktika, mille kohaselt peab kaubamärgi omandatud eristusvõime olema tõendatud kõigis liikmesriikides, arvestamata nende territooriumite suurust ja neil asuvate tarbijate hulka, ära võimaluse käsitleda EL siseturгу kui ühtset tervikut, mille rajamine ja

¹⁵³ EKo 24.05.2012, C-98/11, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*, p 62.

¹⁵⁴ EKo 25.07.2018, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA*, p-d 80 ja 83.

¹⁵⁵ Vt nt EÜKo 21.04.2015, T-359/12, *Louis Vuitton Malletier*, p 120; EÜKo 15.12.2016, T-112/13, *Mondelez UK Holdings & Services Ltd*, p 139.

toimimise tagamine on EL toimimise lepingu Art 26 lg-st 1 tulenevalt üheks EL aluspõhimõtteks.

Eelnevat kokkuvõttes võib ELK praktika tähise kaubamärgina registreerimise üldiste tingimuste tõlgendamisel, põhjendamatult piirata kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina kaitstavust. Seda esiteks eristusvõime tingimuse liialt kitsa sisustamise tõttu, mille kohaselt tuleb lisaks tähise olemuslikule võimele eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest võtta arvesse ka seda, et tähisele kaubamärgi kaitse andmisega ei piirataks põhjendamatult selle kasutamist sama tüüpi tooteid pakkuvate konkurentide poolt. Teiseks ei arvesta nõue, et kauba välimusega seonduv tähis on eristusvõimeline vaid juhul, kui see erineb märkimisväärselt vaatlusaluse sektori tavast asjaoluga, võimalusega, et teatud kaupade keskmise tarbija taju kohaselt võivad päritolufunktsiooni täita ta tähised, mis ei erine sektori tavadest märkimisväärselt. Eelnevast nähtuvalt saab kauba välimusega seonduv tähis olla olemuslikult eristusvõimeline vaid piiratud juhtudel ning võiks olla kaubamärgina kaitstav pigem eristusvõime omandamise tulemusel. Võttes arvesse, et tähise eristusvõime omandamise tõendamise keerukus seab kõikide tähiste liikidele kaubamärgi kaitse andmisele märkimisväärsed takistusi, mis on EL kaubamärkide puhul osaliselt ka põhjendamatud, siis on kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina kaitstavus EL-is pigem ebatõenäoline.

II KAUBA VÄLISKUJU VÕI MUU VÄLIMUSEGA SEONDUVA OMADUSE KAUBAMÄRGINA REGISTREERIMISE ERITINGIMUSED

2.1. Kauba väliskuju või muu välimusega seonduva omaduse registreerimise eritingimuste hindamine

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohaselt ei registreerita tähiseid, mis koosnevad ainult kujust või muust omadusest, mis tuleneb kaupade enda olemusest (loomuomane kuju või omadus), on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Seega sisaldub vaatlusalustes sätetes kolm absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu, mille kohaldamise eeldusteks on 1) tähise koosnemine kauba kujust või muust omadusest; 2) see kauba kuju või muu omadus a) on kaubale loomuomane, b) on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või c) annab kaubale märkimisväärse väärtuse ja 3) tähis ei sisalda midagi muud peale sellise kauba kuju või omaduse. Eelnevast nähtuvalt on vaatlusaluse kolme õiguskaitset välistava asjaolu ühisteks eeldusteks 1) ja 3) ehk tähise koosnemine ainult kauba kujust või muust omadusest. Käesolevas alapeatükis vaadeldakse, milline on vaatlusaluste õiguskaitset välistavate asjaolude omavaheline vahekord, kuidas neid hinnata tuleb ning kuidas on ELK tõlgendanud nende ühiseid eeldusi. Järgnevalt analüüsitakse kuidas on ELK vastavad seisukohad kooskõlas kaubamärgi päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega ning kas need võivad põhjendamatult piirata kauba välimusega seonduvate tähistega kaubamärgina kaitstavust. Kuna EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e on sõnastatud sisuliselt identselt, saab ELK poolt EL kaubamärgi määruse vastavale sättele antud tõlgendust kasutada analoogia korras kaubamärgidirektiivi vastava sätte tõlgendamisel ja vastupidi. ELK on oma praktikas ka ise sellist risttõlgendamist kasutanud.¹⁵⁶

Eelnevalt on selgitatud, et EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 kohaseid absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid tuleb tõlgendada nende aluseks olevat üldist huvi silmas pidades.¹⁵⁷ ELK hinnangul on üldiseks huviks, mida vaatlusaluste sätetega kaitstakse, „vältida olukorda, kus kaubamärgist tuleneva õiguse kaitse annaks kaubamärgiomanikule monopoli kauba tehniliste lahenduste, kasutusomaduste või välimuse

¹⁵⁶ EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p 47.

¹⁵⁷ EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p 43.

suhtes, mida kasutaja võib otsida konkurentide kaupade puhul¹⁵⁸. Seega nähtub eelnevast, et vaatluseluse kolme absoluutset õiguskaitset välistava asjaolu ülesandeks ei ole mitte niivõrd tagada kaubamärgi päritolufunktsiooni, vaid eelkõige tagada moonutamata konkurents nii ühisturul kui ka liikmesriikide sisestel turgudel. Seda seisukohta toetab asjaolu, et tulenevalt EL kaubamärgi määruse Art 7 lg-st 3 ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg-st 4 (KaMS § 9 lg-st 2) ei saa EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-s e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) sätestatud keeldumisaluseid jätta kohaldamata isegi juhul, kui kauba loomuo mane, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik või kaubale märkimisväärset väärtust andev kauba kuju või muu omadus on omandanud kasutamise käigus eristusvõime. Seega ei saa EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) tingimustele vastav kauba kuju ja muu omadus olla mingil juhul kaubamärgiks EL kaubamärgiõiguse tähenduses ning sellest tulenevalt on EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-s e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) sätestatud registreerimisest keeldumise alused esmasteks absoluutseteks õiguskaitset välistavateks asjaoludeks,¹⁵⁹ mida on kaubamärgi registreerimisel mõistlik kontrollida enne tähise eristusvõime, kirjeldavuse või tavapärasuse hindamist.¹⁶⁰ Asjaolu, et konkurentsi kaitse kaalutlustel ei anta kaubamärgikaitset kauba väliskujust või muust omadusest koosnevale tähisele, mis täidab turul kaubamärgi peamist funktsiooni tagada kauba päritolu, piirab oluliselt tähise päritolufunktsiooni täitmist.

ELK hinnangul on selline piirang õigustatud EL poolt väljaarendatud intellektuaalomandiõiguste süsteemiga, mille kohaselt saab kasulikke tehnilisi- ja disainilahendusi kaitsta vaid piiratud aja jooksul ning pärast seda peavad need üldise heaolu kasvu eesmärgil olema kõigile vabaks kasutamiseks.¹⁶¹ Eelnevast nähtuvalt on kaubamärgi päritolufunktsiooni täitmist piiraval sättel seaduslik eesmärk, kuna see võimaldab jätta tehnilised- ja kaubale väärtust andvad disainilahendused kaubamärgina registreerimata. EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohaselt ei registreerita vaid selliseid tähiseid, mis koosnevad ainult kauba kujust või muust omadusest, mis vastab sättes toodud tingimustele. Seega ei ole piiratud selliste kauba kujust

¹⁵⁸ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 78; EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 44; EÜKo 06.10.2011, T-508/08, *Bang & Olufsen A/S*, p-d 66-65; EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p 20.

¹⁵⁹ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 76.

¹⁶⁰ EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 40.

¹⁶¹ EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p 46.

või omadusest koosnevate tähistega kaubamärgina registreerimine, mis sisaldavad peale kauba enda olemusest tuleneva, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku või märkimisväärset väärtust andva väliskuju või omaduse ka muid elemente. Seejuures ei ole välistatud, et selline kauba kuju või kauba omadus on samaaegselt kaitstav ka tööstusdisainilahendusega.¹⁶² Seega on püütud takistada päritolufunktsiooni täitmist võimalikult vähesel määral ning tõenäoliselt ei ole võimalik konkurentsi kaitse eesmärki saavutada mõne päritolufunktsiooni täitmist vähem piirava meetmega. Seetõttu võib sellist piirangut pidada ka vajalikuks.

Praktikas tuleb ette juhtumeid, kus ei ole selge, millist vaatlusalusest kolmest keeldumispõhjusest peaks kohaldama ning kas ja millal on võimalik kohaldada korraga mitut nimetatud keeldumispõhjust. Näiteks võib kauba väliskuju olla samaaegselt vajalik nii tehnilise tulemuse saavutamiseks kui ka anda kaubale märkimisväärse väärtuse.¹⁶³ Sellises olukorras tuleb lähtuda ELK praktikast, mille kohaselt on vaatlusalustes sätetes nimetatud kolm keeldumispõhjust autonoomsed, igaüht neist tuleb kohaldada iseseisvalt ning registreerimisest keeldumiseks piisab sellest, kui täidetud on kasvõi ühe keeldumispõhjuse kohaldamise tingimused.¹⁶⁴ Seejuures tuleb silmas pidada, et see üks keeldumispõhjus peab olema kauba kujust koosnevale tähistele kohaldatav täies ulatuses,¹⁶⁵ st kõigile kauba kuju põhiomadustele.¹⁶⁶ Nii on ELK leidnud, et olukorras, kus kauba kujul on kolm peamist tunnusjoont (põhiomadust), millest üks tuleneb kauba enda olemusest ning kahte ülejäänut on vaja tehnilise tulemuse saavutamiseks, ei saa vaatlusalustele sätetele tuginedes kauba kuju registreerimisest keelduda.¹⁶⁷

¹⁶² Kabel, J.J.C., Mom, G.J.H.M. (Ed.-s). *Information Law Series – 6. Intellectual Property and Information Law*. Hague: Kluwer Law International 1998, lk 263; Ghidini, G. *The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition*. Oxford Scholarship Online: February 2019, lk 207-208. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198826576.001.0001/oso-9780198826576-chapter-11> (30.04.2019).

¹⁶³ Vt nt Ghidini, G., 2019, lk 206, kus autor on leidnud, et tänapäevaste toodete disain (sh kuju) omab enamasti nii funktsionaalset kui ka esteetilist väärtust.

¹⁶⁴ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p-d 39 ja 40; EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 76.

¹⁶⁵ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p-d 41 ja 42;

¹⁶⁶ EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 51.

¹⁶⁷ EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 51.

Eelneva põhjal ei saa EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-s e ja kaubamärgi direktiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) sätestatud keeldumisaluseid kauba kujust või omadusest koosneva tähise registreerimisest keeldumiseks omavahel kombineerida. Selline tõlgendus on põhjendatud, kuna see on kooskõlas sätete grammatilise tähendusega ega piira põhjendamatult kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimist. Nimelt ei koosne ülalkirjeldatud olukorras kauba kuju üksnes kauba loomuomasest kujust, kuna sisaldab lisaks kuju loomuomasele osale ka tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikku kuju osa. Samuti ei koosne tähis üksnes tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikust kujust, kuna sisaldab lisaks tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikule kuju osale ka kaubale loomuomase kuju osa. Teiseks ei takista selline tõlgendus konkurentsi kaitse eesmärgi saavutamist. Nimelt olukorras, kus kaubamärgina registreeritud kauba kuju sisaldab lisaks tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikule kujule olulist kuju osa (põhiomadust), mis on kaubale loomuomane, ei saa see olla identne ega sarnane üksnes tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kujuga ega ka üksnes kauba loomuomase kujuga. Seega ei võimalda kaubamärgist tulenevad õigused kaubamärgiomanikul takista konkurentidel selle kauba loomuomase või tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kuju kasutamist.

Esimeseks vaatlusaluste absoluutset õiguskaitset välistavate asjaolude ühiseks kohaldamise eelduseks on tähise koosnemine kauba kujust või muust omadusest. Varem kehtinud EL kaubamärgi määruse¹⁶⁸ Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi¹⁶⁹ Art 4 lg 1 p e kohased absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud olid sätete sõnastusest tulenevalt kohaldatavad vaid kauba kujule. Hetkel kehtivas EL kaubamärgi määruses ja kaubamärgidirektiivis on need õiguskaitset välistavad asjaolud laiendatud kauba kuju kõrval kõigile kauba omadustele. EL kaubamärgi määruse kehtiv versioon jõustus selle Art 212 lg 1 alusel 06.07.2017 ning lg 2 alusel kohaldatakse seda alates 01.10.2017 ning kaubamärgidirektiivi kehtiva versiooni kohane Art 4 lg 1 p e tuli selle Art 54 lg-st 1 tulenevalt liikmesriikidel üle võtta hiljemalt 14.01.2019. Kaubamärgiseadusesse on direktiivi vastav sätte üle võetud 01.04.2019 jõustunud redaktsiooniga. Seega kohaldatakse vaatlusaluseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid muudele kauba omadustele kui kauba kuju, EL kaubamärkidele alates 01.10.2017 ja EL siseriiklikele kaubamärkidele tuleks neid kohaldada hiljemalt alates 14.01.2019. ELK on leidnud, et EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p e ei saa kohaldada sellistele kauba omadustest koosnevatele

¹⁶⁸ Nõukogu määrus (EÜ) 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta.

¹⁶⁹ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

tähistele, mis on registreeritud enne muudetud määruse jõustumist, st muudatused ei oma tagasiulatuvat mõju.¹⁷⁰ Õiguskindluse põhimõttest tulenevalt võiks eelnev kehtida ka kaubamärgidirektiivi kohta. Seda kinnitab mh KaMS § 72 lg-des 14 ja 15 sätestatu, mille kohaselt hinnatakse enne kaubamärgiseaduse 01.04.2019 redaktsiooni jõustumist registreeritud kaubamärkide kaitstavust vastavalt nende registreerimise ajal kehtinud keeldumise alustele.

EL kaubamärgi määruuses ega kaubamärgidirektiivis ei ole määratletud kauba kuju mõistet. ELK praktika kohaselt „tuleb selle sõna tähenduse ja ulatuse kindlaksmääramisel lähtuda selle tähendusest argikeeles, võttes arvesse ka sõna kasutamise konteksti ja nende sätete eesmärgi, milles see mõiste sisaldub“.¹⁷¹ Üldiselt on kuju mõiste EL kaubamärgiõiguses määratletud „kui joonte või kontuuride kogum, mis piiritleb asjaomast kaupa või selle osa ruumis“.¹⁷² Sellel põhjusel on ELK leidnud, et kauba kujust koosnevaks tähiseks ei saa pidada nt kõrge kontsaga kinga punast talda, kuna see tähis ei hõlma kinga talla konkreetset kuju vaid punase värvi paiknemist konkreetset jalatsi osal.¹⁷³ Lisaks kolmedimensiooniliste kujudele hõlmab „kauba kuju“ mõiste ka neid kujusid kujutavaid kahedimensioonilisi kujutismärke (nt toote pilt toote pakendil)¹⁷⁴ ning teatud juhtudel ka kauba pakendeid. Nimelt on ELK selgitanud, et kui kaupadel puudub loomuliku kuju (eelkõige vedelikud, graanulid, puudrid jms) ja neid peab turustamiseks pakendama, siis tuleb pakendi kuju selle kaubamärgina registreerimisel hinnata kui kauba enda kuju.¹⁷⁵ Seega on EL kaubamärgi määruuse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e kohased absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud kohaldatavad mitte ainult kauba enda kujule, vaid ka selle kuju graafilisele kujutisele ning teatud olukordades ka kauba pakendi kujule.

Asjaolu, et kauba kuju mõiste hõlmab ka selle kauba kuju graafilise kujutise, ei avalda kuidagi mõju kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimisele. Samuti ei saa vaatlusalustele õiguskaitset välistavatele asjaoludele tuginedes n-ö kogemata keelduda kauba kujusid kujutavate kahedimensiooniliste kujutismärkide registreerimisest. Seda seetõttu, et EL kaubamärgimääruuse rakendusmääruuse Art 3 lg-st 3 ning kooskõlas kaubamärgidirektiiviga

¹⁷⁰ EKo 14.03.2019, C-21/18, *Textilis Ltd*, p 33.

¹⁷¹ EKo 12.06.2018, C-163/16, *Christian Louboutin*, p 20.

¹⁷² EKo 12.06.2018, C-163/16, *Christian Louboutin*, p 21.

¹⁷³ EKo 12.06.2018, C-163/16, *Christian Louboutin*, p 25.

¹⁷⁴ EKo 04.10.2007, C-144/06 P, *Henkel KGaA*, p 38.

¹⁷⁵ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p-d 33 ja 35.

kaubamärgimääruse § 19 lg-st 2 tulenevalt, tuleb kaubamärgi registreerimistaotlusel märkida tähise liik (s.o ruumiline- või kujutismärk), millele kaitset taotletakse. Küll aga mõjutab kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimist asjaolu, et vaatlusaluseid registreerimisest keeldumise põhjuseid tuleb kohaldada kauba pakendile olukorras, kus kaubal endal puudub loomumane kuju. Tõenäoliselt on ELK sellise tõlgendamisega soovinud tagada, et olukorras kus kaupa on võimalik turustada vaid pakendis, ei saaks pakenditele tagatud kaubamärgiõigustega põhjendamatult piirata selliste kaupade turule toomist. Kuna aga ELK praktika vaatlusaluste registreerimisest keeldumise põhjuste kohaldamisest kauba pakenditele puudub, siis ei ole selge, kuidas neid keeldumisaluseid kauba pakendile täpselt kohaldada tuleks. Seda püütakse selgitada järgnevates alapeatükkides iga keeldumispõhjuse puhul eraldi.

Kuna vaatlusalused sätteid on kauba kuju kõrval teistele kauba omadustele olnud EL kaubamärgi määruse alusel kohaldatavad natuke üle aasta ning kaubamärgidirektiivi alusel vaid paar kuud, siis puudub ELK praktika selle kohta, mida saab lugeda kauba loomumasteks, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikeks või märkimisväärset väärtust andvateks kauba omadusteks.¹⁷⁶ ELIA juhendi kohaselt on kauba omadusteks, mille kaubamärgina registreerimisest tuleb vaatlusaluste sätete kohaselt keelduda, peamiselt kauba omadused, mille registreerimisest tuli EL kaubamärgi määruse eelmise versiooni kohaselt keelduda Art 7 lg 1 p-de b või c alusel nende eristusvõime puudumise või kirjeldavuse tõttu.¹⁷⁷ Isegi, kui EL kaubamärgimääruse ja kaubamärgidirektiivi uute versioonide kohaselt ei laiene kauba omadustest koosnevate tähiste ring, mille registreerimisest tuleb keelduda mõne absoluutset õiguskaitset välistav asjaolu tõttu, siis muutub nende kohaselt osade kauba omadustest koosnevate tähiste registreerimine võimatuks. Seda seetõttu, et varem tuli kauba omadustest koosnevatele tähistele kaitse andmisest keelduda kirjeldavusel, tavapärasusel või eristusvõime puudumisel põhineval keeldumisaluse ning kõigil neil oli võimalik saada

¹⁷⁶ *Textilis Ltd* kohtuasjas C-21/18, on küll ELKle esitatud eelotsuse küsimusega palutud mõistet “muud omadused” selgitada, kuid ELK on oma otsuses jätnud sellele küsimusele vastamata. Kuna ELK praktika selle mõiste kohta puudub, siis püütakse käesolevas töös vaatlusalustest absoluutsetest õiguskaitset välistavatest asjaoludest tulenevaid piiranguid kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimisel selgitada peamiselt kauba kujust koosnevatele tähistele tuginedes.

¹⁷⁷ EUIPO. Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Version 1.0, 01.10.2017. Part B: Examination, Section 4: Absolute Grounds for Refusal, Chapter 6: Shapes or other Characteristics with an Essentially Technical Function, Substantial Value or Resulting from the Nature of the Goods (Article 7(1) EUTMR), lk 3. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines-pdf#> (18.04.2019).

kaubamärgi kaitse omandatud eristusvõime tõttu. Hetkel kehtiva EL kaubamärgimääruse ja kaubamärgidirektiivi kohaselt ei saa aga eristusvõimet omandada ega seega ka kaubamärgina kaitset sellised tähised, mis koosnevad ainult kaubale loomuomastest, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikest või kaubale märkimisväärselt väärtust andvatest omadustest.

Mainitud omadused võiksid eelkõige seonduda kauba välimusega, aga teatud juhtudel ka heliga (helimärgid). Nimelt peab kaubamärgina registreeritav kauba omadus olema avalikkusele päritolutähisena tajutav ning seda peab olema võimalik registris nõuetele vastavalt (kauba välimusega seonduvate tähiste puhul peamiselt graafiliselt või fotodega, helimärkide puhul helifailina¹⁷⁸) esitada. Seega saab vaatlusalune kauba omadus olla eelkõige visuaalne ja kauba välimuse osana tajutav, nagu näiteks värv, muster, detailide paigutus välispinnal või mõni kuuldav heli, nagu näiteks telefoni helin, õnnitluskaardi meloodia, piiksuva häälega kassi mänguasi vms. Ka punane kingatald, millest eelnevalt juttu oli ja mida ELK pidas asendmärgiks, mitte kauba kujuks, võiks olla selline kauba omadus, millele vaatlusalused õiguskaitset välistavad asjaolud kohalduda võiks.

Teiseks vaatlusaluste absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamise ühiseks eelduseks on, et tähis ei sisalda midagi muud peale loomuomase, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku või kaubale märkimisväärselt väärtust andva kauba kuju või omaduse. Selle kriteeriumiga seoses on ELK leidnud, et vaatlusaluseid keeldumispõhjuseid ei saa kohaldada juhul, kui kaubamärgi registreerimise taotlus puudutab kauba kuju, mis sisaldab kas või üht kauba kuju põhiomadust, mis ei tulene sõltuvalt kohaldatavast keeldumispõhjusest kas kauba loomuomastest, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikust või kaubale märkimisväärselt väärtust andvast kujust, nagu näiteks kaunistavat või kujutuslikku põhiomadust.¹⁷⁹ Selline lähenemine on põhjendatud asjaoluga, et kaubamärgi omanikul on EL kaubamärgi määruse Art 9 lg 2 ja kaubamärgidirektiivi Art 10 lg 2 (KaMS § 14 lg 1) alusel õigus keelata konkurentidel kasutamast lisaks oma kaubamärgiga samasugustele tähistele ka sarnaseid tähiseid. Juhul, kui kaubamärgina registreeritud kauba kuju sisaldab selle kauba loomuomase kuju, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kuju või kaubale märkimisväärselt väärtust andva kujuga võrreldes vaid pisierinevusi, saab seda alati lugeda sellise kujuga sarnaseks. Näiteks võib selliseks kauba välimusega seonduvaks pisierinevuseks

¹⁷⁸ EL kaubamärgimääruse rakendusmääruse Art 3 lg 3 p-d c-f ja g, kaubamärgimääruse § 19¹ lg-d 3-6 ja 7.

¹⁷⁹ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p 22; EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p 52; EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 51.

olla värv, mis ei ole ELK praktika kohaselt kauba kuju põhiomadus.¹⁸⁰ Seega oleks kaubamärgi omanikul alati õigus keelata konkurentidel kasutada selliseid kauba kujusid, mis konkurentsi kaitse seisukohast tulenevalt peaksid jääma kõigile vabalt kasutatavaks.

Eelneva põhjal tuleb selle tuvastamiseks, kas tähis koosneb üksnes kauba loomuosast, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikust või kaubale märkimisväärset väärtust andvast kujust, määratleda tähisesse kuuluva kauba kuju põhiomadused. Põhiomadused tuvastatakse juhtumipõhiselt ning neid otsides võib tugineda „kas otse tähisest jäävale tervikmuljele või uurida süvendatult iga tähist moodustavat osa eraldi“.¹⁸¹ Põhiomaduste kindlakstegemisel tuleb ELK praktika kohaselt võtta arvesse hindamiseks vajalikke elemente, nagu küsitlusi ja ekspertiisi või ka andmeid seoses asjaomase kaubaga varem antud intellektuaalomandiõiguste kohta.¹⁸² Nii on ELK tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalike põhiomaduste tuvastamisel lähtunud näiteks selle kauba, mille kuju kaubamärgina registreerimist taotletakse, varasemate patentide kohta koostatud analüüsist.¹⁸³ Seejuures ei ole määrav ja „võib äärmisel juhul olla kasulik asjaolu“ see, kuidas keskmine tarbija eeldatavalt tähist tajub.¹⁸⁴ Viimast seisukohta põhjendab ELK sellega, et see, kuidas sihtrühm tähist tajub, on oluline, määramaks kindlaks, kas tähis võimaldab eristada asjaomaseid kaupu või teenuseid teatavalt ettevõtjalt pärinevana. Nagu eelnevalt selgitatud, on vaatlusaluse keeldumispõhjuse eesmärgiks aga vältida olukorda, kus kaubamärgist tuleneva õiguse kaitse annaks kaubamärgiomanikule monopoli kauba tehniliste lahenduste, kasutusomaduste või välimuse suhtes, mida kasutaja võib otsida ka konkurentide kaupade puhul.

Kuna ELK praktika kohaselt on keskmise tarbija taju kauba põhiomaduste väljaselgitamisel asjaolu, mida võib aga ei pea arvesse võtma, siis võivad pädevad asutused selle tähise kaubamärgina registreerimise üle otsustamisel sisuliselt täiesti kõrvale jätta. Ühest küljest on selline lähenemine põhjendatud, kuna seda, kuidas keskmine tarbija tähist tajub, kontrollitakse igal juhul tähise eristusvõime (sh kirjeldavuse ja tavapärasuse) hindamise juures. Seega on lõppkokkuvõttes tagatud, et enne tähise registreerimist on kontrollitud selle võime täita päritolufunktsiooni. Lisaks võib esmapilgul tunduda põhjendatud, et vähemalt

¹⁸⁰ EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p-d 73-74.

¹⁸¹ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p 21; EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p-d 70-71.

¹⁸² EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p 71.

¹⁸³ EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p-d 18 ja 85.

¹⁸⁴ EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p-d 75-76.

tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kauba kuju põhiomaduste tuvastamisel lähtutakse pigem inseneride jt tehnika valdkonna asjatundjate arvamusest. Teisest küljest tuvastatakse sel viisil vaid need kauba kuju omadused, mis on vajalikud tehnilise tulemuse saavutamiseks, ning tuvastamata võivad jääda sellised omadused, mida kauba keskmine tarbija tajub kauba kuju põhiomadustena. Ka ei pruugi kauba keskmine tarbija tajuda kõiki tehnika asjatundjate poolt tuvastatud kauba kuju omadusi selle põhiomadustena. Iseäranis küsitav on kauba kuju põhiomaduste tuvastamisel pelgalt patenditaotlustest lähtumine. Nimelt tingivad Euroopa patendikonventsiooni¹⁸⁵ Art 53 lg-st 1 ja Art-st 56¹⁸⁶ ja patendiseaduse¹⁸⁷ § 5 lg-st 1 tulenevad esemelised kohaldamisalad (tehnikavaldkondade leiutised) selle, et patendidokumentides on toodud välja üksnes kauba tehnilised omadused.

Keskmise tarbija taju kõrvalejätmine kauba kuju põhiomaduste kindlakstegemiseks võib viia olukorrani, kus tähise registreerimisest keeldutakse EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-s e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) sätestatud alusel põhjendamatult. Selline olukord võib näiteks tekkida juhul, kui kauba keskmine tarbija tajub kauba kuju põhiomadusena lisaks pädeva ameti poolt tuvastatud omadustele veel mõnda omadust. Juhul, kui see tarbija poolt kauba kuju põhiomadusena tajutav omadus ei tulene kauba enda loomuomasest, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikust või kaubale märkimisväärset väärtust andvast kujust, puudub alus tähise registreerimisest keeldumiseks vaatlusalusel keeldumispõhjusel. Seda seetõttu, et sellisel juhul erineb konkreetse kauba kuju üldmulje tarbija jaoks kauba loomuomasest, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikust või kaubale märkimisväärset väärtust andva kauba kujust. Seega ei takista ka konkreetse kauba kuju kaubamärgina registreerimine konkurentidel nimetatud omadustega kauba kujude kasutamist, kuna need ei ole keskmise tarbija jaoks kaubamärgina kaitstud kauba kujuga identsed ega sarnased.

¹⁸⁵ Euroopa patentide väljaandmise konventsioon. Vastu võetud 19.10.1977, muudetud 17. detsembri 1991. a Euroopa patendikonventsiooni artikli 63 muutmisakti alusel ning Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu 21. detsembri 1978. aasta, 13. detsembri 1994. aasta, 20. oktoobri 1995. aasta, 5. detsembri 1996. aasta ja 10. detsembri 1998. aasta otsuse alusel – RT II 2002, 10, 40.

¹⁸⁶ Euroopa patendikonventsiooni Art 53 lg 1 kohaselt on leiutise patentsuse üheks eelduseks leiutustase, mis on Art 56 alusel saavutatud juhul, kui see, arvestades tehnikataset ei ole vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetav.

¹⁸⁷ Patendiseadus. – RT I 1994, 25, 406; RT I, 19.03.2019, 59.

Eelnevast nähtuvalt ei ole EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohased absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud traditsioonilistele kaubamärkidele (sõna- ja kujutismärgid) üldjuhul kohaldatavad ning need piiravad peamiselt kauba välimusega seonduvate tähist, sh kauba pakendi kuju, ning helide kaubamärgina registreerimist. Selline, kauba välimusega seonduvatele kaubamärkidele seatud lisapiirang võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega on vajalik konkurentsi kaitseks. Täpsemalt, tagamaks, et kaubamärgiõigust ei saaks kasutada kauba sellise kuju või omaduse üle tähtajatu ainuõiguse omandamiseks, mille osas seadusandja on pidanud vajalikuks tagada tähtajaline ainuõiguste kaitse nt patendi või tööstusdisainilahendusena. Küll aga võib kauba välimusega seonduvate tähist kaubamärgina kaitstavust põhjendamatult piirata ELK praktika kauba kuju põhiomaduste kindlaks tegemise osas. Nimelt võib ELK seisukoht, et kauba kuju põhiomaduste tuvastamisel ei ole otseselt vajalik hinnata seda, millisenä tajub tähist selle kauba keskmine tarbija, viia selleni, et mõned tarbija poolt tajutavad kauba kuju põhiomadused jäävad tuvastamata. Juhul, kui tuvastamata jäänud kuju põhiomadus ei tulene kauba enda loomuomasest kujust, ei ole vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks ega anna kaubale märkimisväärset väärtust, siis ei taju tarbija vaatluselust kauba kuju ka nimetatud kujudele sarnasena ning seega ei takistaks konkreetse kauba kuju kaubamärgina registreerimine konkurentidel nimetatud omadustega kauba kujude kasutamist.

2.2. Kauba väliskuju, mis tuleneb kauba enda olemusest

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohaseks esimeseks õiguskaitset välistavaks asjaoluks on tähist koosnemine ainult kujust või muust omadusest, mis tuleneb kaupade enda olemusest. Seega ei registreerita kauba välimusega seonduvat tähist juhul, kui see koosneb 1) kauba väliskujust või muust omadusest, 2) mis on kaubale loomumane ja 3) see kauba väliskuju või muu omadus on kõik, millest tähist koosneb. Kuna vaatluseluse absoluutset õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise esimest ja kolmandat eeldust on eelnevalt ammendavalt analüüsitud, vaadeldakse käesolevas alapeatükis, kuidas on ELK tõlgendanud kauba loomuomase kuju mõistet ja hinnatakse, kuidas on selline tõlgendus kooskõlas kauba päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega ning kas see võib kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmist põhjendamatult piirata.

Loomuomase kuju mõistet tuleb ELK praktika kohaselt tõlgendada laiemalt kui pelgalt kauba funktsiooni seisukohast möödapääsmatut kuju ning lugeda sinna alla kuuluvaks igasugune kauba kuju, „millel on üks või mitu puhtpraktilist põhiomadust, mis on kauba üldise funktsiooni või funktsioonidega seotud ning mida tarbija võib otsida ka konkurentide kaupade juurest“.¹⁸⁸ Näiteks võiksid viimati mainitud kohtuotsusele tuginedes olla laste söögitooli puhul sellisteks omadusteks tooli turvalisus, mugavus ja kvaliteet. Kui kõik tooli kuju põhiomadused täidavad nimetatud funktsiooni, siis on ELK praktika kohaselt tegemist kauba loomuomase kujuga isegi juhul, kui see on äärmiselt ebatavaline. Ka on loomuomase kuju mõiste sisustamisel võimalik tugineda kohtujurist M. Szpunar'i arvamusele *Hauck* kohtuasjas. Selle kohaselt on kauba loomuomaseks kujuks nt laua puhul horisontaalse plaadi külge kinnitatud jalad, varbavahe rannajalatsite puhul pealt v-tähe kujulise rihmaga tallad ning komplekssemate kaupade puhul võiks loomuomaseks kujuks pidada ka näiteks purjepaadi kere või lennuki propelleri kuju.¹⁸⁹

Ühest küljest on ELK poolt „loomuomase kuju“ mõistele antud tõlgendus töö autori hinnangul põhjendatud ja asjakohane. Seda seetõttu, et juhul, kui pidada kauba loomuomaseks kujuks vaid kauba kuju, mis on kauba funktsioonist tulenevalt möödapääsmatu, muudaks see vaatluseluse registreerimisest keeldumise põhjuse sisutühjaks. Ka ELK on selgitanud, et sellise tõlgenduse korral kohalduks vaatluselune keeldumispõhjus vaid n-ö looduslikele toodetele, millel ei ole alternatiivset kuju, või n-ö reguleeritud toodetele, mille kuju on ette nähtud normidega, mistõttu neid kujusid seda ei saa igal juhul registreerida kaubamärgina nende eristusvõime puudumise tõttu.¹⁹⁰ Samuti tagab selline lähenemine, et kauba kasuliku kuju reserveerimisega ühele ettevõtjale ei takistata teistel ettevõtjatel sellise kuju kasutamist.¹⁹¹ Teisest küljest ei pruugi põhjendatud olla lugeda olukorras, kus konkreetsetel kaubal on mitmeid erinevaid võimalikke ja konkurentide poolt kasutatavaid kujusid, kauba loomuomaseks kujuks kaubakuju, mille põhiomadused on küll kauba põhifunktsioonidega seotud, kuid on sellele vaatamata äärmiselt ebatavaline. Nimelt ei piiraks sellise kauba kuju, mida selle ebatavalisuse tõttu kauba põhifunktsioonide saavutamiseks konkurentide poolt üldse ei kasutata, kaubamärgina registreerimine kuidagi konkurentide võimalusi põhifunktsioonide saavutamiseks vajalike kauba kujude kasutamist. Senise ELK praktika

¹⁸⁸ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p-d 23 ja 27.

¹⁸⁹ EK 14.05.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, kohtujuristi M. Szpunar ettepanek, p 59.

¹⁹⁰ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p 24.

¹⁹¹ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p 26.

korral selline kauba kuju kaubamärgina kaitstav ei ole ning kauba kuju omanikul on võimalus seda kaitsta üksnes tahtajaliselt tööstusdisainilahendusena.

Päris selge ei ole see, kuidas kohaldada „loomuomase kuju“ mõistet kauba pakendi kujule olukorras, kus see on samastatav kauba kujuga. Nimelt puudub sellisel juhul kaubal endal loomuomane kuju ning tuvastada tuleb, kas kauba pakendi kuju on kaubale loomuomane. Seega tuleb sisuliselt anda hinnang sellele, kas kauba üldine funktsioon tingib teatud kujuga pakendi kasutamise. Kui see on nii, siis tuleb kindlaks teha, milline on see vajalik pakendi kuju ning kas pakendi kuju, millele kaubamärgina kaitset taotletakse, põhiomadused vastavad tuvastatud vajaliku kuju põhiomadustele.

Selline hindamine on praktikas keeruline. Puuduvad kriteeriumid, millest hindamisel lähtuda, ning kauba pakendi loomuomane kuju on suure tõenäosusega ka eristusvõimetu, kirjeldav või tavapärane. Näiteks võiks karastusjoogi pudeli üldiseks funktsiooniks olla joogi säilitamine ja selle joomise võimaldamine ning sellest tulenevalt nende pakendi loomuomaseks kujuks pudel, mis ei sisalda märkimisväärseid kaunistavaid elemente. Selline pudel ei oleks karastusjookide seas kindlasti eristusvõimeline. Kuna vaatlusaluse absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu kauba pakenditele kohaldatavuse hindamine on keeruline, on võimalik, et kauba pakendi kuju registreerimisest keeldumisel tuginetakse pigem eristusvõime puudumisel, kirjeldavusel ja tavapärasusel põhinevatele õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Seda seisukohta toetab nii asjaolu, et viimati nimetatud õiguskaitset välistavate asjaolude hindamise kriteeriumid on kohtupraktikas selgemini välja kujunenud ja seega nendele tuginemine lihtsam, kui ka senine ELK praktika, mille kohaselt ei hinnata pakendite kujust koosneva tähise puhul reeglina EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-s e või kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) sätestatud keeldumisaluseid, vaid nende eristusvõimet.¹⁹² Kui selline kahtlus peaks tõeks osutuma, siis on vastupidiselt EL kaubamärgi määruks ja kaubamärgidirektiivis sätestatule võimalik kauba pakendi loomuomasest kujust koosnev tähis siiski kaubamärgina registreerida. Nimelt on tähistel, mille registreerimisest on keeldutud selle eristusvõime puudumise, kirjeldavuse või tavapärasuse tõttu, võimalik EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 3 ja kaubamärgidirektiivi Art 4

¹⁹² Vt nt EKo 04.05.2017, C-417/16 P, *August Storck KG*; EÜKo 24.02.2016, T-411/14, *The Coca-Cola Company*; EÜKo 14.01.2015, T-70/14, *Research and Production Company "Melt Water" UAB*; EKo 07.05.2015, C-445/13 P, *Voss of Norway ASA*.

lg 4 (KaMS § 9 lg 2) kohaselt omandada kasutamise käigus eristusvõime ning ületada sel viisil registreerimise takistus.

Eelnevast nähtuvalt võib ELK praktika vaatlusaluse absoluutset õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamisel ühest küljest kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimist põhjendamatult piirata ning teisest küljest põhjendamatult lubada. Registreerimise põhjendamatut piiramine võib tuleneda asjaolust, et ELK praktika kohaselt tuleb kauba loomuomaseks kujuks lugeda iga kauba kuju, mis on kauba põhifunktsioonidega seotud ja mida tarbija võib otsida ka konkurentide kaupade juurest, isegi kui see on äärmiselt ebatavaline ja kaubal on ka teisi tavapäraseid kujusid, mida konkurendid turul kauba põhiomaduste saavutamiseks kasutavad. Nimelt ei piiraks sellise kauba kuju, mida konkurendid selle ebatavalisuse tõttu kauba põhifunktsioonide saavutamiseks üldse ei kasutata, kaubamärgina registreerimine sellises olukorras kuidagi konkurentide võimalusi saavutada oma kaubal põhifunktsioone. Põhjendamatut registreerimise lubamise oht tuleneb ebaselgusest, kuidas vaatlusalust õiguskaitset välistavat asjaolu tuleks kohaldada kauba pakenditele ning võib viia selleni, et kauba pakendi kuju registreerimisest keeldutakse pigem selle eristusvõime puudumise, kirjeldavuse või tavapärasuse tõttu hindamata, kas see pakendi kuju võib olla kaubale loomuline. Viimase asjaolu arvesse võtmata jätmine võib viia aga olukorrani, kus vastupidiselt EL kaubamärgi määruses ja kaubamärgidirektiivis sätestatule on kauba loomuomasest pakendi kujust koosnevat tähist võimalik kasutamise käigus omandatud eristusvõimele tuginedes siiski kaubamärgina registreerida. Eelnevalt kirjeldatud ohu realiseerimise võimalusele viitab nt ELK praktika, mille kohaselt on ELK keeldunud kauba pakendi kujule kaitse andmisest üldjuhul selle eristusvõime puudumise tõttu, jättes hindamata, kas pakendi selline kuju võib tuleneda kauba enda olemusest.

2.3. Kauba väliskuju, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohaseks teiseks õiguskaitset välistavaks asjaoluks on tähise koosnemine ainult kujust või muust omadusest, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks. Seega ei registreerita kauba välimusega seonduvat tähist juhul, kui see koosneb 1) kauba väliskujust või muust omadusest, 2) see väliskuju või muu omadus on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks ja 3) see kauba väliskuju või muu omadus on kõik, millest tähis koosneb. Kuna vaatlusaluse

absoluutset õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise esimest ja kolmandat eeldust on eelnevalt ammendavalt analüüsitud, vaadeldakse käesolevas alapeatükis, kuidas on ELK tõlgendanud tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kauba kuju mõistet ja hinnatakse kuidas on selline tõlgendamine kooskõlas kauba päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega ning kas see võib kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmist põhjendamatult piirata.

Tehniline tulemus EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) tähenduses seondub kauba toimimisviisi ja mitte selle tootmisviisiga.¹⁹³ Seega ei saa vaatlusalustele sätetele tuginedes keelduda sellise kauba kujust koosneva tähise registreerimisest, mis on vajalik selle kauba tootmiseks tulenevalt tootmisprotsessi eripäradest. ELK on sellist tõlgendust põhjendanud tuginedes oma varasematele seisukohtadele, mille järgi on vaatlusaluse sätte eesmärgiks vältida monopoli tekkimist kauba tehniliste lahenduste suhtes, mida kasutaja võib otsida konkurentide kaupade puhul. Nimelt on tarbija seisukohast tähtis kauba toimimisviis, mitte tootmisviis.¹⁹⁴

ELK sellise tõlgenduse kohaselt on sisuliselt võimalik kaubamärgiõigusega monopoliseerida kauba tootmisprotsess. Nimelt, kui anda kaitse sellisele kauba kujule, mis on selle kauba tootmisprotsessi eripärast tulenevalt vajalik selle tootmiseks, siis saab selle kaubamärgi omanik keelata konkurentide toodetel sellise kuju kasutamist ja seega piirata otseselt konkurentide võimalust konkreetse kauba tootmiseks vajalikke protsesse kasutada ja seega ka kaupa toota. Seega läheb selline tõlgendus otseselt vastuollu kaubamärgiõiguse konkurentsikaitse põhimõttega. Eriti üllatav on, et ELK on tuletanud asjaolu, mille kohaselt ei kuulu vaatlusaluse registreerimisest keeldumise põhjuse kohaldamisalasse kauba kuju, mis on vajalik selle tootmiseks, tarbija ja mitte tootja seisukohast lähtuvalt. Seda enam, et kauba kuju põhiomaduste tuvastamisel on ELK sisuliselt leidnud, et kauba keskmise tarbija taju arvesse võtmine ei ole otseselt vajalik, vaid on „äärmisel juhul kasulik asjaolu, millega arvestada“. Siiski tuleb mõnda, et oht monopoliseerida kaubamärgiõigusega kauba tootmisprotsess jääb pigem teoreetiliseks, kuna väga keeruline on tuua näidet, kus mõne kauba kuju on selle kauba tootmisprotsessi eripära tõttu vajalik selle kauba tootmiseks.

¹⁹³ EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 57.

¹⁹⁴ EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, p 55.

Kuna tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik kauba kuju ei hõlma tootmisprotsessiga seonduvaid tegureid, siis tuleb hinnates, kas kauba kuju põhiomadused on vajalikud tehnilise tulemuse saavutamiseks, tuvastada vaid kauba tehniline funktsioon,¹⁹⁵ süvenemata kauba tootmisprotsessi. Tehnilise funktsiooni määratlemisel ei saa lähtuda pelgalt taotluses esitatud kauba graafilisest kujutisest, vaid vastavalt olukorrale tuleb arvesse võtta ka konkreetse toote tehnilise funktsiooniga seotud täiendavaid asjaolusid.¹⁹⁶ Nii leidis ELK, et „Raubiku kuubiku tahkudel oleva ruudustikstruktuuri funktsionaalsuse kontrollimisel tuleb arvesse võtta täiendavaid asjaolusid, millest objektiivne vaatleja ei oleks vaidlusaluse kauba kuju graafilise kujutise põhjal võimeline täpselt aru saama, nagu selle kuubiku üksikosade pööratavus“.¹⁹⁷ Seejärel tuleb tuvastada, kas kõik kauba põhiomadused vastavad kauba tehnilisele ülesandele, st on tehnilise tulemuse saavutamiseks otseselt vajalikud ja piisavad.¹⁹⁸ Seejuures ei ole oluline, kas sellist tehnilist tulemust on võimalik saavutada ka kauba teiste kujudega.¹⁹⁹

Asjaolu, et ELK on pidanud vajalikuks võtta kauba tehnilise funktsiooni tuvastamisel arvesse lisaks taotlusel esitatud kauba graafilisele kujutisele ka muid vajalikke asjaolusid, tagab selle, et selgitatakse välja kauba tegelik tehniline funktsioon kogu selle ulatuses. Vaid kauba tehnilist funktsiooni täielikult teades on võimalik anda adekvaatne hinnang sellele, kas kauba väliskuju põhiomadused on vajalikud ja piisavad selle tehnilise funktsiooni saavutamiseks. Seega on käesoleval juhul põhjendatud pädevale asutusele tehnilise funktsiooni väljaselgitamise lisaülesande panemine. Kuigi konkurentsi kaitse põhimõttest lähtuvalt tundub õige, et kauba väliskujule saab vaatlusalusele keeldumispõhjusele tuginedes kaitse andmisest keelduda vaid juhul, kui kauba väliskuju põhiomadused on tehnilise tulemuse saavutamiseks otseselt vajalikud, ei tulene ELK senistest seisukohtadest, millal saab põhiomadusi lugeda tehnilise tulemuse saavutamiseks otseselt ja millal kaudselt vajalikuks. Ilmselt on ELK sellise tõlgendusega püüdnud tagada, et vaatlusalusele keeldumispõhjusele tuginedes ei jäetaks registreerimata kauba väliskuju, mis koosneb ainult või olulises ulatuses sellistest põhiomadustest, mis üksnes aitavad tehnilist tulemust saavutada, kuid mille puudumine ei tooks endaga kaasa tehnilise funktsiooni kaotust.

¹⁹⁵ EKo 10.11.2016, C-30/15 P, *Simba Toys GmbH & Co. KG*, p 47.

¹⁹⁶ EKo 10.11.2016, C-30/15 P, *Simba Toys GmbH & Co. KG*, p-d 47-48.

¹⁹⁷ EKo 10.11.2016, C-30/15 P, *Simba Toys GmbH & Co. KG*, p 51.

¹⁹⁸ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 83; EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p-d 50 ja 72.

¹⁹⁹ EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*, p 84.

ELK seisukohast, mille järgi peavad kauba väliskuju põhiomadused olema tehnilise tulemuse saavutamiseks piisavad, võiks välja lugeda seda, et vaatlusalusele keeldumispõhjusele tuginedes ei saa jätta registreerimata sellist kauba kujust koosnevat tähist, mille kõik põhiomadused on küll vajalikud tehnilise tulemuse saavutamiseks, kuid tehnilise tulemuse saavutamiseks on neile lisaks vaja veel midagi. Nii kohalduks vaatlusalune keeldumispõhjus sisuliselt ainult sellistele kaupadele, mille tehniline tulemus saavutatakse üksnes kuju abil. Eelnev tõlgendus ei täidaks siiski konkurentsi kaitse eesmärki ega võimaldaks jätta registreerimata kauba kujust koosnevaid tähiseid, mille kõik põhiomadused on vajalikud tehnilise tulemuse saavutamiseks. Seega tuleks vaatlusalust ELK seisukohta pigem mõista nii, et kauba väliskuju põhiomadused on tehnilise tulemuse saavutamiseks piisavad, kui vaatlusaluse kauba kuju ei pea tehnilise tulemuse saavutamiseks lisaks tuvastatud põhiomadustele sisaldama ühtki teist põhiomadust.

Põhjendatud ja eesmärgikohane on ELK seisukoht, et hinnates, kas kauba kuju on tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik, ei võeta arvesse, kas sellist tehnilist tulemust on võimalik saavutada ka teiste kauba kujudega. Nimelt ei taga asjaolu, et ühe võimaliku tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kauba kuju registreerimisel jäävad selle kauba alternatiivsed kujud konkurentidele kasutatavaks, konkurentsi kaitse eesmärki piisavalt. Seda seetõttu, et kaubamärgiomanikul on õigus lisaks registreeritud kauba kujule keelata konkurentidel ka sarnaste kauba kujude kasutamist, registreeritud kauba kuju võib olla konkreetse kauba puhul selle eelistatud kuju ning lisaks võib sellise kauba mitme erineva kuju registreerimine viia lõpuks ikka olukorrani, kus konkurentidel ei ole kaubamärgiõiguste tõttu konkreetset kaupa enam võimalik turule viia.²⁰⁰ Seega võiks ka ühe ainsa võimaliku tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kuju kaubamärgina registreerimine põhjendamatult piirata konkurentide võimalusi sama kaupa turul pakkuda. Vaatlusalune ELK seisukoht ei piira põhjendamatult kauba kuju väljatöötanud ettevõtjate õigusi, kuna ettevõtjal on võimalik oma õigusi sellisele kujule kaitsta näiteks patendi või tööstusdisainilahendusena.

See, kas vaatlusalune keeldumispõhjus saab olla kohaldatav kauba pakendile, sõltub üldjoontes sellest, kas ja millal täidab pakendi kuju tehnilist funktsiooni. Praktikas on peamiselt esitatud taotlusi mitmesuguste pudeli kujude kaubamärgina registreerimiseks. Tõenäoliselt saaks nii mõnegi pudeli põhiomaduse (põhi, kinnine kuju, sisemine õõnsus, pudeli suu jne) lugeda tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikuks. Nt sisemine õõnsus on

²⁰⁰ EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*, p-d 56, 57 ja 60.

vajalik toote hoidmiseks, kinnine kuju takistab sisu väljavalgumist, määrdeaine pudeli pikk ja peenike suue võimaldab määrdeaine kandmist seadme raskesti ligipääsetavatele osadele jne. Siiski peab seda, kas pudeli kuju kõik põhiomadused on otseselt vajalikud ja piisavad tehnilise tulemuse saavutamiseks, hindama igal konkreetsel juhul eraldi. Kokkuvõttes võib aga asuda seisukohale, et vaatlusalune keeldumispõhjus võib kohalduda ka kauba pakendi kujule.

Eelnevast nähtuvalt ei piira ELK praktika tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku kauba kuju mõiste sisustamisel üldiselt kauba kuju ja kauba pakendi kuju kaubamärgina registreerimist põhjendamatult, kuna on asjakohane ja vajalik konkurentsi kaitsmiseks. Siiski tuleneb ELK praktikast, mille kohaselt ei saa EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) alusel keelduda sellise kauba kujust koosneva tähise registreerimisest, mis on vajalik selle kauba tootmiseks tulenevalt tootmisprotsessi eripäradest, oht, et kaubamärgiõigusega on võimalik monopoliseerida kauba tootmisprotsess. Nimelt, kui anda kaitse sellisele kauba kujule, mis on selle kauba tootmisprotsessi eripärast tulenevalt vajalik sellise kauba tootmiseks, siis saab selle kaubamärgi omanik keelata konkurentide toodetel sellise kuju kasutamist ja seega piirata otseselt konkurentide võimalust konkreetse kauba tootmiseks vajalikke protsesse kasutada ja seega ka kaupa toota. Kuna töö autor ei oska tuua praktikast ühtki näidet, kus mõne kauba kuju oleks selle kauba tootmisprotsessi eripärast tulenevalt sellise kauba tootmiseks otseselt vajalik, siis on see oht pigem teoreetiline ning tegelikkuses ei realiseeru.

2.4. Kauba väliskuju, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse

EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohaseks kolmandaks õiguskaitset välistavaks asjaoluks on tähise koosnemine ainult kujust või muust omadusest, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Seega ei registreerita kauba välimusega seonduvat tähist juhul, kui see koosneb 1) kauba väliskujust või muust omadusest, 2) see väliskuju või muu omadus annab kaubale märkimisväärse väärtuse ja 3) see kauba väliskuju või muu omadus on kõik, millest tähis koosneb. Kuna vaatlusaluse absoluutset õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise esimest ja kolmandat eeldust on eelnevalt ammendavalt analüüsitud, vaadeldakse käesolevas alapeatükis, kuidas on ELK tõlgendanud kaubale märkimisväärsust andva kauba kuju mõistet ja hinnatakse, kuidas

on selline tõlgendamine kooskõlas kauba päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse eesmärkidega ning kas see võib kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmist põhjendamatult piirata.

ELK praktika kohaselt saab hinnata seda, kas kauba kuju annab kaubale märkimisväärse väärtuse, võttes arvesse „kauba keskmise tarbija taju, asjaomase kaubaliigi olemust, asjaomase kuju kunstilist väärtust, selle kuju eripärasust, võrreldes asjaomasel turul levinud muude kujudega, märkimisväärset hinnaerinevust, võrreldes sarnaste kaupadega või tootja algatatud reklaamikampaaniat, mis toob peamiselt esile asjaomase kauba esteetilised omadused“.²⁰¹ Seejuures on ELK on pidanud võimalikuks, et kauba märkimisväärne väärtus võib lisaks kauba kuju esteetilistele omadustele tuleneda ka kauba muudest (nt tehnilistest) omadustest.²⁰²

ELK praktikast ei nähtu, et ELK oleks mõnda loetletud asjaoludest teistest kaalukamaks pidanud või et loetletud asjaolusid tuleks arvesse võtta koosmõjus. Siiski võimaldaksid loetletud näitajatest kõige otsesemalt teha kindlaks seda, kas kaubale on mingil põhjusel võrreldes teiste sarnaste toodetega väärtust lisandunud, eelkõige kaks indikaatorit. Esiteks see, mis käsitleb vaatlusaluse kauba hinnaerinevust, võrreldes sarnaste kaupadega, ning teiseks see, mis käsitleb tarbija taju. Vaatlusaluse kauba hinnaerinevus, võrreldes sarnaste kaupadega, ei võimalda aga ilma muid asjaolusid arvesse võtmata määratleda, et vaatlusalusele kaubale on võrreldes teiste sarnaste kaupadega lisanud märkimisväärse väärtuse just kauba kuju esteetilised omadused või muud omadused. Küll aga võimaldab kauba väärtuse tõusu siduda kauba kuju või konkreetse omadusega indikaator, mis näitab seda, kuidas tajub kauba kuju või omadust kauba keskmine tarbija. Nimelt saab tarbija taju hinnates selgitada välja, kas kauba keskmised tarbijad tajuvad kauba kuju või omadust konkreetsele kaubale väärtust andvana ning on sellest tulenevalt nõus konkreetse kauba eest maksma rohkem kui teiste turul pakutavate sarnaste kaupade eest. Seega tundub kauba keskmise tarbija taju olevat kõige sobivam selleks, et kindlaks teha, kas kauba kuju või muu omadus annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Ka kohtujurist M. Szpunar on *Hauck* kohtuasjas leidnud, et selle kindlaks tegemine, kas asjaomane kuju annab kaubale märkimisväärse väärtuse, eeldab paratamatult keskmise tarbija seisukoha arvesse võtmist.²⁰³

²⁰¹ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p 35.

²⁰² EÜKo 06.10.2011, T-508/08, *Bang & Olufsen A/S*, p 77.

²⁰³ EK 14.05.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, kohtujuristi M. Szpunar ettepanek, p 92.

ELK praktikast ei nähtu, et probleemile oleks ülal kirjeldatud viisil lähenetud. Nimelt on ELK leidnud, et kauba kuju saab lugeda kaubale märkimisväärset väärtust andvaks pelgalt seetõttu, et kauba kuju on eripärane, tähise omanik ise mõonab, et kauba kujundus muudab kauba atraktiivsemaks ning kaupa müüvate veebilehtede väljavõtetest nähtub, et kauba kuju on oluline osa turundusargumendina.²⁰⁴ Seda, kas vaatlusaluse kauba hind ka tegelikkuses nimetatud asjaolude tõttu teiste sarnaste toodete hindadest märkimisväärselt kõrgem oli, vaatlusalusest kohtuotsusest ei nähtunud. Ka ei ole ELK pidanud vaatlusalusel juhul vajalikuks hinnata seda, kas kauba keskmine tarbija tajub kauba kuju kaubale märkimisväärset väärtust andvana. Seega on ELK märkimisväärse väärtuse lisandumise hindamisel tuginenud ainult kaudsetele näitajatele ning ei ole seetõttu veenvalt põhjendanud, et kaubale üldse mistahes põhjusel märkimisväärne väärtus lisandunud oleks. Eelnevast nähtuvalt võimaldab ELK praktika vaatlusalust registreerimisest keeldumise põhjust kohaldada olukorras, kus ei ole üheselt kindlaks tehtud märkimisväärse väärtuse lisandumine kaubale. Vaatlusaluse absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamise võimalus ilma selle kohaldamise eelduste esinemise ammendava kindlakstegemiseta piirab aga kahtlemata kauba kuju kaubamärgina registreerimist põhjendamatult.

Praktikas on võimalik, et kaubale lisandub märkimisväärne väärtus mitme faktori koosmõjul. Konkreetse kauba väärtus võib lisaks selle kauba kuju või omaduse olemuslikule väärtusele olla tingitud ka kaubamärgi või selle omaniku mainest.²⁰⁵ Selle kohta, kuidas sellisel juhul kaubale märkimisväärse väärtuse lisandumist hinnata, ELK praktika puudub. Vaatlusaluse registreerimisest keeldumise põhjuse sõnastusest tulenevalt võiks asuda seisukohale, et sellele tuginedes saab keelduda registreerimast sellist tähist, mis koosneb kas ainult kauba kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse, või ainult kauba omadusest, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Seega kui kaubale annavad märkimisväärse väärtuse kauba kuju ja mingi omadus või mitu omadust üksnes koosmõjus, siis ei tohiks vaatlusalune keeldumispõhjus kohaldatav olla. Selles osas, mis puudutab kauba kuju või omaduse olemusliku väärtuse ja kaubamärgi või selle omaniku mainest tuleneva väärtuse vahekorda, tundub olevat põhjendatud ja õige kohtujurist M. Szpunar seisukoht *Louboutin* kohtuasjas. Selle kohaselt tuleks arvesse võtta üksnes kauba kuju või omaduse olemusliku väärtust, kuna

²⁰⁴ EÜKo 06.10.2011, T-508/08, *Bang & Olufsen A/S*, p-d 74-45.

²⁰⁵ EK 22.06.2017, C-163/16, *Christian Louboutin*, kohtujuristi M. Szpunar ettepanek, p 70.; Prime, T. European Intellectual Property Law. Hants: Dartmouth Publishing Company Limited, 2000, lk 92.

„maine omandamise võimalus on konkurentsi toimimise oluline aspekt, mida kaubamärkide süsteem aitab säilitada“.²⁰⁶

Eelneva põhjal tuleks olukorras, kus kaubale on märkimisväärne väärtus lisandunud mitme kauba olemusliku omaduse (sh kauba väliskuju) koosmõjul, määratleda, milline osa väärtusest on lisandunud kuju tõttu ja milline osa iga konkreetse kauba omaduse tõttu. Seejärel tuleks vaatlusaluse keeldumispõhjuse kohaldamiseks hinnata, kas iga faktori tõttu lisanduv väärtus on ka eraldiseisvalt märkimisväärne. ELK ei ole oma praktikas siiski pidanud vajalikuks lahutada kauba kuju tõttu lisanduvat väärtust muudel põhjustel kaubale lisanduvast väärtusest. ELK on nimelt küll leidnud, et vaatlusaluse keeldumispõhjuse kohaldamist ei välista asjaolu, et kunstilist või kaunistavat väärtust omav kuju on samaaegselt ka funktsionaalne,²⁰⁷ kuid ei ole hinnanud, kas ka näiteks toote funktsionaalsus võiks anda kaubale märkimisväärse väärtuse või vähemalt osa sellest. Kindlasti on selline erinevatest põhjustest tuleneva väärtuse lisandumise hindamine praktikas keeruline, kuid vaatlusaluse keeldumisaluse kohaldamisel siiski möödapääsmatu.

Vaatlusalune keeldumispõhjus on tõenäoliselt kohaldatav ka selliste kaupade, millel puudub loomuomane kuju, pakendite kujude registreerimisel. Nimelt on võimalik, et teatud toodetele annab märkimisväärse väärtuse näiteks nende pakendi esteetiline ja kaunistuslik välimus (sh kuju) või pakendi kuju või muu omadus, mis muudab toote kasutamise käepäraseks ja mugavaks. Eelduslikult võiks see kehtida eelkõige väiksema väärtusega kaupade puhul, mille hinnast moodustab pakendi hinna osakaal juba olemuslikult suurema osa. Samas ei ole välistatud, et pakendi kuju või muu omadus võib anda olulist lisaväärtust ka kallimale kaubale.

Eelnevast nähtuvalt võib ELK praktika EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohase kolmanda keeldumisaluse tõlgendamisel viia põhjendamatult kauba kuju või kauba pakendi kuju kaubamärgina registreerimise piiramiseni. Seda esiteks seetõttu, et ELK praktika võimaldab lugeda kauba kuju kaubale märkimisväärset väärtust andvaks pelgalt kaudsetele näitajatele tuginedes ning seega kaubale väärtuse lisandumist veenvalt põhjendamata. Teiseks ei nähtu ELK praktikast, et olukorras, kus märkimisväärse väärtuse lisandumine kaubale on tingitud mitme faktori

²⁰⁶ EK 22.06.2017, C-163/16, *Christian Louboutin*, kohtujuristi M. Szpunar ettepanek, p 70-72.

²⁰⁷ EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, p 32.

koostoimest, oleks vajalik hinnata iga faktori iseseisvat osa väärtuse lisandumisel, kuigi vaatlusaluse keeldumispõhjuse sõnastusest tulenevalt on see möödapääsmatu.

KOKKUVÕTE

EL kaubamärgiõiguse peamiseks eesmärkideks on ühelt poolt kaitsta kaubamärgi võimet toimida päritolutähisena ja teiselt poolt tagada moonutamata konkurents nii EL ühisturul kui ka liikmesriikide sisestel turgudel. Käesolevas töös uuriti, kas ja millistel tingimustel on Euroopa Liidus võimalik saada kaitse kauba välimusega seonduvatele tähistele, nagu kauba väliskuju ja selle disainielemendid (värv, muster, kaunistavad või funktsionaalsed detailid jms). Magistritöö eesmärk oli vastata küsimusele, kas kauba välimusega seonduvate tähiste kaitsmine kaubamärgina võib ELK käsitlese tulemusena olla põhjendamatult piiratud. Selleks analüüsi, kuidas tuleb ELK praktika kohaselt hinnata kauba välimusega seonduva tähise võimet täita päritolu tagamise ülesannet ja selle konkurentsi pärssivat mõju. Sealjuures hinnati, kas ELK on kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmise üle otsustamisel pidanud päritolu tagamise ja konkurentsi kaitse eesmärgi võrdselt olulisteks või on eelistanud üht eesmärki teisele.

Magistritöös läbi viidud analüüsi tulemusena leiti esiteks, et kuigi ELK praktika kohaselt on kauba välimusega seonduvad tähised enamasti pelgalt kauba omadusteks ega saa seetõttu olla üldjuhul kaitstavateks õiguste objektideks EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 (millele vastab KaMS § 3) tähenduses, ei piira see otseselt nende kaubamärgina registreerimist. Nimelt on ELK leidnud, et kauba välimusega seonduvad tähised võivad teatud juhtudel omada spetsiifilist eristusvõimet EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) tähenduses ning spetsiifilise eristusvõimega kaasneb paratamatult ka üldine eristusvõime. Kuna tähise eristusvõimet hinnatakse alati seoses konkreetsete kaupadega, siis on ELK sisuliselt kaotanud ära üldise eristusvõime tingimuse iseseisva tähenduse, ning sellest tulenevalt üldise eristusvõime tingimus lõppkokkuvõttes praktikas kauba välimusega seonduvatele tähistele kaubamärgi kaitse andmist ei piira.

Teiseks leiti, et juhul, kui kauba välimusega seonduval tähisel on spetsiifiline eristusvõime, saab see olla EL kaubamärgi määruse Art 4 ja kaubamärgidirektiivi Art 3 (KaMS § 3 ja 6) kohaseks kaitstavaks õiguste objektiks, kui see on määratletud viisil, mis tagab selle kaubamärgina kasutamise alati samal kujul. Nii on tähis kauba tarbijatele äratuntav ning saab sellest tulenevalt täita päritolufunktsiooni. Samuti tagab tähise määratletuse nõue selle, et kaubamärgi õiguskaitse sisu on kõigile üheselt arusaadav. Kauba välimusega seonduvad

tähised saab lugeda määratletuks, kui kõik selles sisalduvad detailid on määratletud. See tähendab, et ruumiliste märkide puhul on üheselt kindlaks määratud kauba või selle detailide kuju, asendimärkide puhul nendes sisalduvad kujutised ning nende täpne asukoht tootel, mustrimärkide puhul kujutiste proportsioonid ja värvid, nende omavaheline vahekord ja paigutus ning mitmest värvist koosnevate värvimärkide puhul värvide täpsed toonid, proportsioonid ja ruumiline paigutus.

Kolmandaks leiti, et kuna ELK praktika kohaselt on EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohaste kauba väliskuju ja muude omaduste registreerimise eritingimuste näol tegemist esmaste õiguskaitset välistavate asjaoludega, mille esinemisel ei ole tähist võimalik kaubamärgina kaitsta isegi siis, kui see on omandanud eristusvõime, siis on mõistlik kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina registreerimise võimalikkuse hindamist alustada just nimetatud keeldumispõhjustest. Järgmisena tuleks olenevalt asjaoludest kontrollida EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-de c ja d ning kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-de c ja d (KaMS § 9 lg 1 p-d 3 ja 4) kohast tähise kirjeldavust või tavapärasust ning alles seejärel EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) kohast olemuslikku eristusvõimet. Seda seetõttu, et kirjeldavatel ja tavapärastel tähistel puudub üldjuhul ka olemuslik eristusvõime ning seega ei ole nende õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamisel vajalik enam eraldi tähise eristusvõimet hinnata. Kuna tähise eristusvõime puudumine hõlmab suuremal hulgal juhtumeid kui tähise tavapärasus või kirjeldavus, siis eeldab see ka mahukamat analüüsi. Juhul kui esineb mõni EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-des b–d või kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-des b–d (KaMS § 9 lg 1 p-des 2–4) sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, tuleb viimasena hinnata, kas see on võimalik EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 3 ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 4 (KaMS § 9 lg 2) alusel kohaldamata jätta tulenevalt kaubamärgi omandatud eristusvõimest.

Neljandaks leiti, et EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohased eritingimused kauba kuju ja muude kauba omaduste registreerimiseks piiravad eelkõige kauba välimusega, sh pakendi välimusega, seonduvate tähiste ja helide kaubamärgina registreerimist. Selline, kauba välimusega seonduvatele kaubamärkidele seatud lisapiirang võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega on vajalik konkurentsi kaitseks. Täpsemalt, selleks, et kaubamärgiõigust ei saaks kasutada kauba sellise kuju või omaduse üle tähtajatu ainuõiguse omandamiseks, mille osas seadusandja on pidanud

vajalikuks tagada tähtajaline ainuõiguste kaitse nt patendi või tööstusdisainilahendusega. Küll aga võib kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina kaitstavust põhjendamatult piirata ELK praktika kauba kuju põhiomaduste kindlakstegemise kohta. Nimelt on kauba kuju põhiomaduste tuvastamine ELK praktika kohaselt vajalik vaatlusaluste õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamise eelduste hindamiseks. ELK seisukoht, et kauba kuju põhiomaduste tuvastamisel ei ole otseselt vajalik hinnata seda, millisena tajub tähist selle kauba keskmine tarbija, võib viia selleni, et mõned tarbija poolt tajutavad kuju põhiomadused jäävad analüüsis arvesse võtmata. Juhul, kui arvestamata jäänud kuju põhiomadus ei tulene kauba enda loomuomast kujust, ei ole vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks ega anna kaubale märkimisväärset väärtust, siis ei taju tarbija konkreetset kauba kuju ka selle kauba loomuomasele, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikule või kaubale märkimisväärset väärtust andvale kujule sarnasena. Seega ei takistaks konkreetse kauba kuju kaubamärgina registreerimine konkurentidel selle kauba loomuomase, tehnilise tulemuse saavutamiseks vajaliku või kaubale märkimisväärset väärtust andva kauba kuju kasutamist.

Viiendaks leiti, et ELK praktika EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 7 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohase esimese õiguskaitset välistava asjaolu, mis keelab kauba loomuomase kuju või muu omaduse kaubamärgina registreerimise, tõlgendamisel võib ühest küljest kauba välimusega seonduvate tähiste registreerimist põhjendamatult piirata ning teisest küljest põhjendamatult lubada. Registreerimise põhjendamatult piiramine võib tuleneda asjaolust, et ELK praktika kohaselt tuleb kauba loomuomaseks kujuks lugeda iga kauba kuju, mis on kauba põhifunktsioonidega seotud ja mida tarbija võib otsida ka konkurentide kaupade juures, isegi kui see on äärmiselt ebatavaline ja kaubal on ka teisi tavapäraseid kujusid, mida konkurendid turul kauba põhifunktsioonide saavutamiseks kasutavad. Samas ei piiraks sellise kauba kuju, mida konkurendid selle ebatavalisuse tõttu kauba põhifunktsioonide saavutamiseks üldse ei kasuta, kaubamärgina registreerimine sellises olukorras kuidagi konkurentide võimalusi saavutada oma kauba põhifunktsioonid. Oht registreerimist põhjendamatult lubada tuleneb ebaselgusest, kuidas vaatlusalust õiguskaitset välistavat asjaolu tuleks kohaldada kauba pakenditele. Ebaselgus võib viia selleni, et kauba pakendi kuju registreerimist hinnatakse pigem selle eristusvõime olemasolu, võimaliku kirjeldavuse või tavapärasuse alusel, hindamata, kas see pakendi kuju võib olla kaubale loomuomane. Viimase asjaolu arvesse võtmata jätmine võib aga viia olukorrani, kus vastupidiselt EL kaubamärgi määruks ja kaubamärgidirektiivis

sätestatule on kauba loomuosasest pakendi kujust koosnevat tähist võimalik siiski kaubamärgina registreerida, tuginedes kasutamise käigus omandatud eristusvõimele.

Kuuendaks leiti, et ELK praktika EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 7 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohase teise õiguskaitset välistava asjaolu tõlgendamisel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalikku kauba kuju või muud omadust, ei piira üldiselt põhjendamatult kauba kuju ja kauba pakendi kuju kaubamärgina registreerimist, kuna see on asjakohane ja vajalik konkurentsi kaitsmiseks. Siiski tuleneb ELK praktikast, mille kohaselt ei saa vaatusalusele õiguskaitset välistavale asjaolule tuginedes keelduda sellise kauba kujust koosneva tähise registreerimisest, mis on vajalik selle kauba tootmiseks tulenevalt tootmisprotsessi eripäradest, oht, et kaubamärgiõigusega on võimalik monopoliseerida kauba tootmisprotsess. Nimelt, kui anda kaitse sellisele kauba kujule, mis on selle kauba tootmisprotsessi eripärast tulenevalt vajalik selle kauba tootmiseks, siis saab kaubamärgiomanik keelata konkurentide toodetel sellise kuju kasutamist ja seega piirata otseselt konkurentide võimalust neid kaupu toota. Siiski, kuna töö autor ei oska tuua praktikast ühtki näidet, kus mõne kauba kuju oleks selle kauba tootmisprotsessi eripärast tulenevalt selle kauba tootmiseks otseselt vajalik, siis on oht tootmisprotsessi monopoliseerimiseks kaubamärgiõigusega pigem teoreetiline kui tegelik.

Seitsmendaks leiti, et ELK praktika EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p e ja kaubamärgidirektiivi Art 7 lg 1 p e (KaMS § 9 lg 1 p 5) kohase kolmanda õiguskaitset välistava asjaolu tõlgendamisel, mille kohaselt ei saa kaubamärgina kaitset kaubale märkimisväärset väärtust andev kauba kuju või muu omadus, võib viia põhjendamatult kauba kuju või kauba pakendi kuju kaubamärgina registreerimise piiramiseni. Seda esiteks seetõttu, et ELK praktika võimaldab lugeda kauba kuju kaubale märkimisväärset väärtust andvaks pelgalt kaudsetele näitajatele tuginedes ning seega kaubale väärtuse lisandumist veenvalt põhjendamata. Teiseks ei nähtu ELK praktikast, et olukorras, kus märkimisväärse väärtuse lisandumine kaubale on tingitud mitme faktori koostoimest, oleks vajalik hinnata iga faktori iseseisvat osa väärtuse lisandumisel, kuigi vaatlusaluse keeldumispõhjuse sõnastusest tulenevalt on see möödapääsmatu.

Kaheksandaks leiti, et ELK üldine praktika üldiste õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel on päritolufunktsiooni ja konkurentsi kaitse seisukohast sobiv ega piira põhjendamatult kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina registreerimist. Seda

seetõttu, et ELK praktika kohaselt võetakse vaatlusaluste keeldumispõhjuste hindamisel arvesse mõlemat päritolufunktsiooni tagamiseks vajalikku faktorit, st nii kaupu, mille suhtes kaubamärgikaitset taotletakse kui ka nende kaupade tarbijate taju, lisaks võimaldatakse riigisiseste kaubamärkide registreerimisel arvestada konkreetsetes liikmesriigis valitsevate tingimustega ega lubata teha ennatlike järeldusi tähise eristusvõime võimaliku omandamise kohta tulevikus, mis võiks viia konkurentide õiguste põhjendamatu piiramiseni.

Üheksandaks leiti, et kuigi kauba välimusega seonduvad tähised võivad olla EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p-de c ja d ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-de c ja d (KaMS § 9 lg 1 p-de 3 ja 4) kohaselt kirjeldavad ja tavapärased, siis ELK viimase aja praktika kohaselt ei ole neile sätetele tuginedes kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmisest keeldutud. Kauba välimusega seonduv tähis on kirjeldav juhul, kui kauba kuju või selle pinnale paigutatud mustrid, detailid, värvid või nende asend viitab otseselt selle kauba põhiomadustele, seejuures ei ole oluline, kas neid tähiseid turul konkreetsele kaubale viitamiseks tegelikult kasutatakse. Kauba välimusega seonduv tähis on aga tavapärane, kui kauba kuju või kauba pinnale paigutatud mustrid, detailid, värvid või nende asend, millele kaubamärgikaitset taotletakse on juba konkreetsete kaupade puhul turul kasutusel ning asjaomaste toodete keskmised tarbijad tajuvad neid äripraktikast tulenevalt nende kaupade puhul tavalisena. Kuigi kauba välimusega seonduv kirjeldav või tavapärane tähis on võimalik muuta mingite elementide lisamisega selliseks, et tulemus tervikuna ei ole enam tarbija jaoks kirjeldav ega tavapärane, võib selline tähis olla ELK praktikast tulenevalt eristusvõimetu.

Kümnendaks leiti, et ELK praktika kohaselt on kauba välimusega seonduvatele tähistele kaitse andmisest keeldutud peamiselt nende eristusvõime puudumise tõttu, seejuures võib ELK praktika EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 1 p b ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p b (KaMS § 9 lg 1 p 2) kohase olemusliku eristusvõime tingimuse tõlgendamisel põhjendamatult piirata kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina kaitstavust. Seda ühest küljest eristusvõime tingimuse liialt kitsa sisustamise tõttu, mille kohaselt tuleb lisaks tähise olemuslikule võimele eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest võtta arvesse ka seda, et tähisele kaubamärgi kaitse andmisega ei piirataks põhjendamatult selle kasutamist sama tüüpi tooteid pakkuvate konkurentide poolt. Selline tõlgendus ei vasta eristusvõime mõiste semantilisele tähendusele. Ka ei õigusta EL kaubamärgi määruse ja kaubamärgidirektiivi ülesehitus ja mõte eristusvõime mõiste sisustamisel konkurentide õigustega arvestamist igas olukorras ja kõigi kauba välimusega seonduvate tähiste puhul.

Seda seetõttu, et seadusandja on pidanud vajalikuks kehtestada selliselt konkurentide õigusi kaitsva absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu EL kaubamärgimääruse Art 7 lg 1 p-s e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) vaid teatud juhtudel ja teatud tähiste liikide (teatud kauba kujust ja muudest omadustest koosnevad tähised) puhul, aga mitte kõikide tähiste liikide jaoks. Teisest küljest ei arvesta nõue, et kauba välimusega seonduv tähis on eristusvõimeline vaid juhul, kui see erineb märkimisväärselt vaatlusaluse sektori tavast, võimalusega, et teatud kaupade keskmise tarbija taju kohaselt võivad päritolufunktsiooni täita ka tähised, mis ei erine sektori tavadest märkimisväärselt. ELK tõlgenduse tagajärjel on aga kauba välimusega seonduv tähis olemuslikult eristusvõimeline vaid erandjuhul, mis on kaubamärgiõiguse eesmärgi arvestades põhjendamatult piirav.

Üheteistkümnendaks leiti, et kuigi ELK praktika kohaselt ei ole kauba välimusega seonduvate tähiste EL kaubamärgi määruse Art 7 lg 3 ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 4 (KaMS § 9 lg 2) kohase eristusvõime omandamise võimalused traditsiooniliste kaubamärkidega võrreldes piiratumad, takistab tähise eristusvõime omandamise tõendamise keerukus kauba välimusega seonduvatele tähistele kaubamärgi kaitse saamist. Ka on eristusvõime omandamise võimalus EL kaubamärkide puhul põhjendamatult piiratud. Nimelt kaotab ELK praktika, mille kohaselt peab kaubamärgi omandatud eristusvõime olema tõendatud kõigis liikmesriikides, arvestamata nende territooriumite suurust ja neil asuvate tarbijate hulka, võimaluse käsitleda EL siseturgu kui ühtset tervikut, mille rajamine ja toimimise tagamine on EL toimimise lepingu Art 26 lg-st 1 tulenevalt üheks EL aluspõhimõtteks.

Eelneva põhjal saab kokkuvõttes öelda, et ELK praktika olemusliku eristusvõime tingimuse ning kauba kuju ja muu välimusega seonduvate eritingimuste, iseäranis kaubale märkimisväärselt väärtust andval kauba kujul või muul omadusel põhineval tingimuse, tõlgendamisel raskendab oluliselt kauba välimusega seonduvate tähiste kaitsmist kaubamärgina. Seejuures ei ole need piirangud EL kaubamärgiõiguse eesmärkidest lähtuvalt täielikult põhjendatud. Nimetatud piirangute tõttu kaitstakse kauba välimusega seotud kaubamärke ka edaspidi pigem vähe, vaatamata asjaoludele, et 2015. aastal jõustusid EL-i õiguse muudatused, mille eesmärk oli lihtsustada ebatraditsiooniliste kaubamärkide kaitsmist ning ettevõtjad kasutavad kauba välimust puudutavaid tähiseid oma kaupade eristamiseks ja maine kujundamiseks tulevikus ilmselt aina enam. Eelnevast nähtuvalt on ELK tõlgenduspraktika viinud kohati ebasoovitavate tulemusteni ja raskendab kaubamärgiõiguse eesmärkide saavutamist.

Töö autori hinnangul oleksid võimalikud lahendused ebatraditsiooniliste kaubamärkide, sh kauba välimusega seonduvate kaubamärkide, registreerimise põhjendamatu piiramise vältimiseks järgmised. Esiteks, loobuda eristusvõime tingimuse tõlgendamisel konkurentide huvide arvesse võtmisest. Nimelt on EL kaubamärgi määrase Art 7 lg 1 p-s e ja kaubamärgidirektiivi Art 4 lg 1 p-s e (KaMS § 9 lg 1 p 5) sätestatud eraldi absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud, mis tagavad konkurentide õigustatud huvi teatud kauba välimusega seonduvate tähiste vabalt kasutamiseks. Seega ei ole vajalik ega kohane seda huvi eristusvõime tingimuse juures veelkord arvestada. Teiseks, arvestada sektori tavast märkimisväärselt erinevuse nõude kohaldamisel kauba keskmise tarbija taju ning jätta see nõue kohaldamata olukorras, kus kauba keskmine tarbija tajub eristusvõimelisena ka tähist, mis ei ole sektori tavast märkimisväärselt erinev. Kolmandaks, võimaldada õiguskaitse EL kaubamärkidele, mis on omandatud eristusvõime suuremas või olulisel osal EL-is. Nii on mh tagatud ka EL siseturu käsitlemine ühtse tervikuna. Neljandaks, töötada välja selged reeglid, kuidas tuleks hinnata seda, kas kauba kuju või muu omadus annab kaubale märkimisväärselt väärtust. Selliste reeglite väljatöötamine eeldab põhjalikku analüüsi ning seetõttu oleks seda kohane käsitleda mõnes edasises teadustöös.

Trade mark protection provided to signs relating to the appearance of the goods in European Union trade mark law (Abstract)

The main objectives of European Union (hereinafter as *EU*) trade mark law are to guarantee the trade mark as an indication of origin and undistorted competition within the EU single market and within Member States. In this Master's thesis, it was examined whether and under what conditions it is possible to protect signs relating to the appearance of the goods, i.e shape of a good and decorative elements applied on the surface of a good (pattern, decorative or functional details etc). For that purpose, it was studied, how the ability of a sign relating to the appearance of a product to fulfil its function as an indication of origin and its restrictive effect on competition should be evaluated according to the case law of the Court of Justice of the EU (hereinafter as *CJEU*). In doing so, it was assessed whether the CJEU, in deciding whether to grant protection to signs relating to the appearance of goods, considered the objectives of guaranteeing origin and undistorted competition to be equally important or had preferred one objective to another. Based on the foregoing, the aim of this Master's thesis was to find out whether the protection of a signs relating to the appearance of the goods as a trade mark may be unduly limited as a result of the CJEU considerations.

The Master's thesis consists of two chapters. In the first chapter of the thesis the protection of the signs relating to the appearance of the goods in accordance with the general conditions for registration of a trade mark, laid down in the Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council²⁰⁸ (hereinafter as *EUTMR*) and Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council²⁰⁹ (hereinafter as *EUTMD*), was analysed. These conditions included the definition of the object of the trade mark rights within the meaning of that legislation and the general absolute grounds for refusal which are most likely to hinder the registration of a sign relating to the appearance of goods as a trade mark. In the light of the nature of the signs relating to the appearance of the goods, those absolute grounds for refusal are particular, the lack of distinctive character (*EUTMR* Art 7(1)(b), *EUTMD* Art 4(1)(b)), the descriptive character (*EUTMR* Art 7(1)(c), *EUTMD* Art 4(1)(c)) and the customary character (*EUTMR* Art 7(1)(d), *EUTMD* Art 4(1)(d)) of the sign. In doing so, consideration

²⁰⁸ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification). – OJ L 154, 16.06.2017, p 1-99.

²⁰⁹ Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. – OJ L 336, 23.12.2015, p 1–26.

was given to the possibility that the sign may have acquired distinctive character through use, in which case those grounds for refusal would not apply (EUTMR Art 7(3), EUTMD Art 4(4)). In the second chapter of the Master's thesis the protection of the signs relating to the appearance of the goods in accordance with the specific conditions for registration of the shape or another characteristic of the goods, laid down in the EUTMR Art 7(1)(e) and EUTMD Art 7(1)(e), was analysed. Under these conditions signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves, which is necessary to obtain a technical result or which give substantial value to the goods, shall not be registered.

In order to achieve the objective of this Master's thesis, the main criteria for the each registration condition which, according to the case-law of the CJEU, must be taken into account when deciding on the registration of a trade mark, were first set out in. Next it was evaluated, whether and how these criteria take account trade mark function to guarantee the origin of a goods and the objective to protect undistorted competition. Finally, an assessment was made on whether the criteria used by the CJEU allow registration of all the product appearance related signs performing the function of indicating the origin of the goods without any restriction, and, if not, whether such restrictions are legitimated by the objective of protecting the undistorted competition in the market.

Due to the research objective of the Master's thesis, the primary sources for the thesis are EUTMR and EUTMD which regulate trademark protection in EU and, to the extent appropriate, their earlier versions²¹⁰. Taking into account that the EUTMD is not directly applicable and its provisions have been transposed into Estonian national law by Trade Marks Act²¹¹ (hereinafter as *TMA*), the provisions of the EUTMD will be assessed, if necessary, by the example of the TMA. Also the CJEU rulings, that interpret the content of the EUTMR and EUTMD, are the primary sources of this Master's thesis. The secondary sources of the thesis

²¹⁰ Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42; Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark OJ L 11, 14.1.1994, p. 1–36; Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) OJ L 299, 8.11.2008, p. 25–33; First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks OJ L 40, 11.2.1989, p. 1–7.

²¹¹ Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; RT I, 19.03.2019, 48. Available in English: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/528032019001/consolide> (21.04.2019).

are the guidelines of the European Union Intellectual Property Office and legal literature on the protection of trademarks in the European Union.

Firstly, it was found that according to the case-law of CJEU, as a general rule, the signs relating to the appearance of goods cannot be the object of the trade mark rights within the meaning of EUTMR Art 4 and EUTMD Art 3 (TMA § 3) as they have no general distinctive character. However, these may have in some cases a specific distinctive character within the meaning of EUTMR Art 7(1)(b) and EUTMD Art 4(1)(b) (TMA § 9(1)(2)), which inevitably guarantees a general distinctive character. In the latter case, the sign relating to the appearance of the good can be the object of the trade mark rights if it is sufficiently defined. This means that, in the case of shape mark, the shape of the goods and its components; in the case of position marks the images contained on the surface of the good and their exact position on the product; in the case of pattern mark the proportions and colors of images, their interconnection and layout and in the case of multi-color mark the exact colors, proportions and spatial layout of the colors, are clearly identified. The requirement for a precise definition of a sign ensures that the mark is always used in the same form and is thus recognizable to consumers and enables the function of indicating the origin of the good to be fulfilled. Likewise, the requirement to define a sign sufficiently ensures that the content of trademark rights is clear and understandable for everyone.

Secondly it was found, that CJEU case-law in interpreting the specific conditions for registration of signs consisting of the shape or another characteristic of the goods, laid down in the EUTMR Art 7(1)(e) and EUTMD Art 7(1)(e) (TMA § 9(1)(5)) can lead to the unfounded refusal of registration of signs relating to the appearance of goods. On the one hand it is due the practice of identifying the essential characteristics of the shape of the goods, which is necessary to assess the prerequisites for the application of the EUTMR Art 7(1)(e) and EUTMD Art 7(1)(e). Namely, the CJEU has found that it is not directly necessary to assess the perception of the sign by the average consumer of the goods in order to establish the essential characteristics of the shape of the goods. If the average consumer perception is disregarded, it may lead to the situation, where some of the essential characteristics of the shape of the product perceived by the consumer remain unidentified. If this unidentified essential characteristic does not result from the nature of the good, is not necessary to obtain a technical result and does not give a substantial value to the goods, then the shape of the good in question does is not perceived as such or as similar to such by an average consumer and

thus the registration of a shape of the good in question as a trademark, would not prevent the competitors to use such shapes. Therefore the competition is not distorted.

On the other hand it is due the interpretation of the EUTMR Art 7(1)(e) and EUTMD Art 7(1)(e) (TMA § 9(1)(5)) third alternative, which is the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods. This is because the case-law of the CJEU makes it possible to consider the shape of the good as giving substantial value to the good, relying solely on indirect indicators and thus without convincingly grounding that any value is added to the good at all. It is also not apparent from the case-law of the CJEU that, in the situation where the addition of a substantial value to a product results from the interaction of several factors, it would be necessary to assess the independent part of each factor in the value added, although it is indispensable as a result of the wording of the ground of refusal at the question.

Thirdly it was found, that CJEU case-law in interpreting the general absolute grounds for refusal, can lead to the unfounded refusal of registration of signs relating to the appearance of goods. On the one hand it is due the interpretation of absolute ground for refusal based on the distinctive character layd down in EUTMR Art 7(1)(b) and EUTMD Art 4(1)(b) (TMA § 9(1)(2)). Namely, according to CJEU case-law, in addition to the inherent capacity of a sign to distinguish the goods of one undertaking from those of another, account must also be taken of the fact that the grant of trade mark protection would not unduly restrict its use by competitors. Therefore the CJEU has interpreted the notion “distinctive character” significantly more restrictively compared to its linguistic meaning. Even if it could be explained with the need to protect the undistorted competition, it has no legal ground, as the legislator has not layd down any absolute ground of refusal, which aim is to protect competitors rights to use any sign. The fact, that this is also not the legislator intention, can be derived from the fact, that legislator has found it necessary to lay down such absolute grounds for refusal only for some types of signs (signs that consist of the shape or another characteristic of the good) and not for all types of signs.

On the other hand, the requirement that the sign relating to the appearance of a product is distinctive only if it differs significantly from the customs of the sector concerned, does not taking into account the possibility that, according to the perception of the average consumer of certain goods, the sign relating to the appearance of the goods can be distinctive even if it does not significantly depart from the customs of the sector. Therefore, such sign can fulfil the

function of indicating the origin of a good, even if it does not depart significantly from the customs of the sector concerned.

Thus, due the unfoundedly restrictive interpretation of the criterion of the distinctive character of the CJEU, the signs relating to the appearance of the goods, could have the distinctive character mainly as a result of acquired distinctive character through use according to EUTMR Art 7(3) and EUTMD Art 4(4) (TMA § 9 (2)). However the complexity of demonstrating the acquisition of distinctive character makes it difficult to obtain trade mark protection. Moreover, even if such a burden of proof is justified with the purpose to guarantee the trade mark as an indication of origin within the Member States, it is not reasonable in the case of EU trade mark. Namely, the case-law of the CJEU, according to which the distinctive character acquired by a trade mark must be established in all the Member States, without regard to the size of those territories and the number of consumers located there, deprives from the principle to consider the internal market of EU as a whole.

In summary, and based on the above, it was found, that the protection of a signs related to the appearance of goods as a trade mark may be unduly limited as a result of the CJEU considerations and therefore rather unlikely in European Union. Due to these limitations, the protection of the trade marks related to the appearance of goods, will likely continue to be low. That would be so despite the facts that amendments enforced in EU law in year 2015 aimed to simplify the protection of non-traditional trademarks and the companies will probably use trade marks related to the appearance of goods in the future more and more to distinguish their goods and build their reputation. In the light of the above, the CJEU practice has sometimes led to undesirable results and complicates the achievement of trade mark law objectives.

According to the author of the thesis, possible solutions to avoid unfounded restriction of registration of non-traditional trademarks, including trademarks related to the appearance of goods, would be as follows. First, by abandoning the principle of taking into account the interests of competitors in interpreting the criterion of distinctive character. As EUTMR Art 7(1)(e) and EUTMD Article 4(1)(e) provide individual absolute grounds for refusal, which ensure that competitors legitimate interest to use freely some types of signs relating to the appearance of goods, is taken into account, it is therefore neither necessary nor appropriate to take this interest into account again under the criterion of distinctive character. Secondly, by

considering average consumer's perception while applying the standard of significant departure from the customs of the sector and not applying this standard in situation, where the average consumer perceives a sign to be distinctive even if it does not significantly depart from the customs of the sector. Thirdly, by ensuring legal protection to EU trade marks which have acquired distinctive character in a substantial part of the EU. Thus, also the compliance with the principle to consider the internal market of EU as a whole, is granted. Fourth, by developing clear rules on how to assess whether the shape or other characteristic of a good gives a substantial value to the good. Developing such rules requires a thorough analysis, and it would therefore be appropriate to deal with it in some further research.

KASUTATUD MATERJALID

Kasutatud kirjandus

1. Bently, L., Sherman, B. Intellectual Property Law. 4th edition. Oxford University Press 2014.
2. Berquist, J., Curley, D. Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods. The European Intellectual Property Review 2008, issue 1, lk 17-24.
3. Cornish, W., Llewelyn, D. Intellectual Property: Patents, Copyright; Trade Marks and Allied Rights. Fifth Edition. London: Sweet & Maxwell 2003.
4. Ghidini, G. The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition. Oxford Scholarship Online: February 2019. Arvutivõrgus kättesaadav:
<https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198826576.001.0001/oso-9780198826576-chapter-11> (30.04.2019).
5. Ostrat, J. Eesti kaubamärgimaastik pärast ühinemist Euroopa Liiduga. Euroopa Ühenduse kaubamärk ja Eesti ettevõtja. – Juridica 2004 IV, lk 234–242.
6. Kalmet, T. Muudatused intellektuaalomandi karistusõigusliku kaitse valdkonnas. – Juridica 2014 VIII, lk 625–632.
7. Kabel, J.J.C., Mom, G.J.H.M. (Ed.-s). Information Law Series – 6. Intellectual Property and Information Law. Hague: Kluwer Law International 1998.
8. Lange, P. (Ed). International Trade Mark and Signs Protection. München: Verlag C. H. Beck oHG 2010.
9. Prime, T. European Intellectual Property Law. Hants: Dartmouth Publishing Company Limited, 2000.
10. Sehver, A. Tööstusomandi kodifitseerimine. Kaubamärgiõigus. – Juridica 2012 VII, lk 543–549.
11. Tiik, K., Eelmets, I. ja Ginter, C. Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine. – Juridica 2012 VII, lk 550–556.

Kasutatud normatiivallikad

A) Rahvusvahelised lepingud

12. Euroopa Liidu toimimise leping, konsolideeritud versioon. – ELT, C 326, 26/10/2012, lk 1–390.
13. Euroopa patentide väljaandmise konventsioon. Vastu võetud 19.10.1977, muudetud 17. detsembri 1991. a Euroopa patendikonventsiooni artikli 63 muutmisakti alusel ning Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu 21. detsembri 1978. aasta, 13. detsembri 1994. aasta, 20. oktoobri 1995. aasta, 5. detsembri 1996. aasta ja 10. detsembri 1998. aasta otsuse alusel. – RT II 2002, 10, 40.
14. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. Vastu võetud 20. märtsil 1883. a., uuesti läbi vaadatud Brüsselis 14. detsembril 1900. a., Washingtonis 2. juunil 1911. a., Haagis 6. novembril 1925. a., Londonis 2. juunil 1934. a., Lissabonis 31. oktoobril 1958. a. ja Stockholmis 14. juulil 1967. a. ning parandatud 28. septembril 1979. a. – RT II 1994, 4, 19

B) Euroopa Liidu teisene õigus

15. Esimene Nõukogu 21.12.1988. a direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ). – EÜT L 40, 11.02.1989, lk 1.
16. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.10.2008. a direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – ELT L 299, 08.11.2008, lk 25–33.
17. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16.12.2015. a direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). – ELT L 336, 23.12.2015, lk 1–26.
18. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14.06.2017. a määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst). – ELT L 154, 16.06.2017, lk 1–99.
19. Komisjoni 05.03.2018.a määrus (EL) 2018/626, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1431.– ELT L 104, 24.04.2018, lk 37–56.

20. Nõukogu 20.12.1993.a määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT, 01.05.2009, 004.001, lk 1–58.
21. Nõukogu 26.02.2009.a määrus (EÜ) 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 78, 24.03.2009, lk 1–41.

C) Eesti Vabariigi riigisisesed õigusaktid

22. Justiitsministri 03.01.2012.a määrus nr 12 “Kaubamärgimäärus”. – RT I, 10.01.2012, 12; RT I, 12.04.2019, 2.
23. Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; RT I, 19.03.2019, 48.
24. Patendiseadus. – RT I 1994, 25, 406; RT I, 19.03.2019, 59.

Kasutatud kohtulahendid

25. EKo 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV*.
26. EKo 29.09.1998, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha*.
27. EKo 04.05.1999, C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH*.
28. EKo 22.06.1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*.
29. EÜKo 19.09.2001, T-30/00, *Henkel KGaA*.
30. EKo 20.09.2001, C-383/99, *Procter & Gamble Company*.
31. EKo 04.10.2001, C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co*.
32. EKo 07.02.2002, T-88/00, *Mag Instrument Inc*.
33. EÜKo 27.02.2002, T-34/00, *Eurocool Logistik GmbH*.
34. EKo 18.06.2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV*.
35. EÜKo 09.10.2002, T-36/01, *Glaverbel SA*.
36. EKo 12.12.2002, C-273/00, *Ralf Sieckmann*.
37. EÜKo 05.03.2003, T-237/01, *Alcon Inc*.
38. EK 10.04.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*, Opinion of Advocate General Jacobs.
39. EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV*.
40. EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wm. Wrigley Jr. Company*.
41. EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*.

42. EKo 12.02.2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*.
43. EKo 06.03.2004, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH*.
44. EKo 29.04.2004, C-456/01 P ja C-457/01 P, *Henkel KGaA*.
45. EKo 29.04.2004, C-473/01 P ja C-474/01 P, *Procter & Gamble Company*.
46. EÜKo 08.07.2004, T-289/02, *Telepharmacy Solutions, Inc.*
47. EKo 07.10.2004, C-136/02 P, *Mag Instrument Inc.*
48. EKo 07.07.2005, C-353/03, *Société des produits Nestlé SA*.
49. EÜKo 16.03.2006, T-322/03, *Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH*.
50. EKo 24.06.2006, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*.
51. EKo 25.01.2007, C-321/03, *Dyson Ltd.*
52. EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*.
53. EÜKo 12.09.2007, T-304/05, *Cain Cellars, Inc.*
54. EKo 04.10.2007, C-144/06 P, *Henkel KGaA*.
55. EKo 18.06.2009, C-487/07, *L'Oréal SA*.
56. EKo 21.01.2010, C-398/08 P, *Audi AG*.
57. EÜKo 08.07.2010, T-385/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*.
58. EÜKo 08.07.2010, T-386/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*.
59. EKo 14.09.2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S*.
60. EKo 10.03.2011, C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.*
61. EÜKo 07.06.2011, T-507/08, *Psytech International Ltd.*
62. EÜKo 06.10.2011, T-508/08, *Bang & Olufsen A/S*.
63. EKo 24.05.2012, C-98/11, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*.
64. EKo 19.06.2012, C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys*.
65. EKo 12.07.2012, C-311/11 P, *Smart Technologies ULC*.
66. EK 14.05.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*, kohtujuristi M. Szpunar ettepanek.
67. EKo 15.05.2014, C-97/12 P, *Louis Vuitton Malletier*.
68. EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss, Inc.*
69. EKo 19.06.2014, C-217/13 ja C-218/13, *Oberbank AG*.
70. EKo 18.09.2014, C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG*.
71. EÜKo 14.01.2015, T-70/14, *Research and Production Company "Melt Water" UAB*.
72. EÜKo 21.04.2015, T-359/12, *Louis Vuitton Malletier*.
73. EKo 07.05.2015, C-445/13 P, *Voss of Norway ASA*.
74. EKo 16.09.2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*.

75. EÜKo 07.10.2015, T-242/14, *The Smiley Company SPRL*.
76. EÜKo 07.10.2015, T-244/14, *The Smiley Company SPRL*.
77. EÜKo 15.12.2015, T-63/15, *Shoe Branding Europe BVBA*.
78. EÜKo 15.12.2015, T-64/15, *Shoe Branding Europe BVBA*.
79. EÜKo 24.02.2016, T-411/14, *The Coca-Cola Company*.
80. EÜKo 29.09.2016, T-335/15, *Universal Protein Supplements Corp.*
81. EÜKo 09.11.2016, T-579/14, *Birkenstock Sales GmbH*.
82. EKo 10.11.2016, C-30/15 P, *Simba Toys GmbH & Co. KG*.
83. EÜKo 15.12.2016, T-112/13, *Mondelez UK Holdings & Services Ltd*.
84. EÜKo 03.05.2017, T-36/16, *Enercon GmbH*.
85. EKo 04.05.2017, C-417/16 P, *August Storck KG*.
86. EK 22.06.2017, C-163/16, *Christian Louboutin*, kohtujuristi M. Szpunar ettepanek.
87. EÜKo 30.11.2017, T-101/15 ja T 102/15, *Red Bull GmbH*.
88. EKo 12.06.2018, C-163/16, *Christian Louboutin*.
89. EKo 25.07.2018, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA*.
90. EKo 14.03.2019, C-21/18, *Textilis Ltd*.

Kasutatud muud allikad

91. European Intellectual Property Office. OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2015.
Arvutivõrgus kättesaadav:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/case-law_yearly_overview_2015_en.pdf (21.02.2019).
92. European Intellectual Property Office. OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2016.
Arvutivõrgus kättesaadav:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2016.pdf (21.02.2019).
93. European Intellectual Property Office. OVERVIEW OF GC/CJ CASE-LAW 2017.
Arvutivõrgus kättesaadav:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2017.pdf (21.02.2019).

94. European Intellectual Property Office. Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Version 1.0, 01.10.2017. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines-pdf#> (18.04.2019).
95. European Union Intellectual Property Office. Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2019-03 Evolution. Arvutivõrgus kättesaadav: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf. (29.04.2019).
96. Patendiameti statistika kaubamärkide registreerimise kohta. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.epa.ee/et/lisateave/statistika> (29.04.2019).

KASUTATUD LÜHENDID

EKo	Euroopa Kohtu otsus
EL	Euroopa Liit
ELIA	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
ELK	Euroopa Liidu Kohus
EL kaubamärgimäärus	Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14.06.2017.a määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta
EL kaubamärgimääruse rakendusmäärus	Komisjoni 05.03.2018.a määrus (EL) 2018/626, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1431
EU	European Union
EUIPO	European Intellectual Property Office (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet)
EUTMD	Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
EUTMR	Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark
EÜKo	Euroopa Üldkohtu otsus

KaMS

Kaubamärgiseadus

Kaubamägidirektiiv

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16.12.2015.a direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud).

Kaubamärgimäärus

Justiitsministri 03.01.2012.a määrus nr 12 “Kaubamärgimäärus”.

TMA

Trade Marks Act

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Rutt Grünberg,

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) minu loodud teose „Kauba välimusega seonduva tähise kaitstavus kaubamärgina Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses“, mille juhendaja on Gea Lepik (*MJur*), reprodutseerimiseks eesmärgiga seda säilitada, sealhulgas lisada digitaalarhiivi DSpace kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni
2. Annan Tartu Ülikoolile loa teha punktis 1 nimetatud teos üldsusele kättesaadavaks Tartu Ülikooli veebikeskkonna, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace kaudu Creative Commons'i litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab luua tuletatud teost ja kasutada teost ärieesmärgil, kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.
3. Olen teadlik, et punktides 1 ja 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
4. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei riku ma teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Tartus, **30.04.2019**